

**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**

**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA**

**UNIDAD DE POSTGRADO**

**El contrato de know how: análisis comparado y  
propuesta de regulación en el ordenamiento jurídico  
nacional**

**TESIS**

para optar el grado académico de Magíster en Derecho

**AUTOR**

**Ursula María Corcuera Barcena**

**Lima – Perú**

**2008**

## INDICE

<i>Dedicatoria</i> .....	<i>ii</i>
<i>Introducción</i> .....	<i>iii</i>
<i>Proemio</i> .....	<i>vi</i>
<i>Esquema del Proyecto de Investigación</i> .....	<i>vii</i>

### PARTE PRIMERA CAPÍTULO 1 **NOCIONES GENERALES** EL KNOW HOW

<i>1.1. Nota Introductoria</i> .....	<i>4</i>
<i>1.2. Apuntes Históricos referenciales</i> .....	<i>5</i>
<i>1.3. Denominación del Know How</i> .....	<i>11</i>
<i>1.4. Definición del Know How</i> .....	<i>13</i>
<i>1.5. Objeto del Know How:</i> .....	<i>16</i>
<i>1.5.1. La Teoría del conocimiento</i> .....	<i>17</i>
<i>1.5.2. La teoría del secreto</i> .....	<i>17</i>
<i>1.5.3. La teoría del valor económico</i> .....	<i>17</i>
<i>1.5.4. La Teoría ecléctica</i> .....	<i>18</i>
<i>1.6. Naturaleza Jurídica del Know How</i> .....	<i>18</i>
<i>1.6.1. Teoría de la personalidad</i> .....	<i>18</i>
<i>1.6.2. Teoría del derecho contractual</i> .....	<i>19</i>
<i>1.6.3. Teoría del bien inmaterial</i> .....	<i>20</i>
<i>1.6.4. Teoría del bien susceptible de dominio o de la situación de hecho</i> .....	<i>21</i>
<i>1.6.5. Teoría del Derecho de propiedad</i> .....	<i>22</i>
<i>1.6.6. Teoría Sistemática o Teleològica</i> .....	<i>23</i>
<i>1.6.7. Otras teorías a considerar.-</i> .....	<i>24</i>
<i>1.6.7.1. Teoría del Derecho de Clientela</i> .....	<i>24</i>
<i>1.6.7.2. Teoría del Derecho del Trabajo</i> .....	<i>24</i>
<i>1.6.7.3. Teoría de los Derechos Intelectuales</i> .....	<i>24</i>
<i>1.6.7.4. Teoría del Derecho de Creación o invención</i> .....	<i>25</i>
<i>1.6.7.5. Teoría del Privilegio o del Monopolio de explotación</i> .....	<i>25</i>
<i>1.6.7.6. Teoría de la propiedad – creación</i> .....	<i>25</i>
<i>1.6.7.7. Teoría del derecho doble o sui generis</i> .....	<i>25</i>
<i>1.6.7.8. Teoría de los derechos materiales</i> .....	<i>25</i>

1.6.8. Teoría a considerar por la Legislación Nacional y Comunitaria Andina.....	25
--	----

## CAPÍTULO 2

### EL CONTRATO DE KNOW HOW

2.1. Apuntes Históricos .....	30
2.2. Definición del Contrato de Know How .....	32
2.3. Naturaleza Jurídica del Contrato de Know How.....	37
2.3.1. Teoría de la Compraventa .....	39
2.3.2. Teoría del arrendamiento .....	40
2.3.3. Teoría del Franchising .....	41
2.3.4. Teoría de la Licencia de Patente .....	42
2.3.5. Teoría de la Asistencia Técnica .....	44
2.3.6. Teoría de la Información Técnica .....	45
2.3.7. Teoría del Secreto Industrial o Empresarial .....	46
2.3.8. Teoría del Contrato de Joint Venture .....	48
2.3.9. Teoría del Contrato de Sociedad.....	48
2.3.10. Teoría del Contrato de Transferencia de Tecnología.....	49
2.4.-Diferencias con determinadas figuras contractuales .....	51
2.5. Contrato de Know How: Contrato Empresarial.....	52
2.6. Caracteres del Contrato de Know How .....	54
2.7.Subtipos del Contrato de Know How.....	58
2.7.1. Contrato de Know How Puro .....	58
2.7.2. Contrato de Know How Mixto .....	58

## CAPÍTULO 3

### CONTENIDO CONTRACTUAL

3. ELEMENTOS DEL CONTRATO DEL KNOW HOW.....	62
3.1.Elementos Esenciales.....	62
3.1.1.Objeto .....	62
3.1.2. Causa .....	65
3.1.3.Forma .....	65
3.2.Elementos Subjetivos o Personales.....	66

3.2.1. Dador.....	66
3.2.2. Beneficiario.....	66
3.3. Elementos Típicos .....	66
3.3.1. Precio o Royalty .....	66
3.3.2. Forma de Pago .....	69
3.3.3. Cláusulas Especiales .....	70
3.3.3.1. Cláusula de “amarre” (Tying Clause) .....	70
3.3.3.2. Cláusula de Paquete de Licencias o Package Licensing.....	71
3.3.3.3. Cláusula de Absorción de Tecnologías .....	71
3.3.3.4. Cláusula de Exclusividad o Exclusive Use .....	72
3.3.3.5. Cláusula de Provisión de Tecnologías o Cross Licensing Clause.....	73
3.3.3.6. Cláusulas referidas a las Restricciones.....	73
3.3.3.7. Cláusula del Otorgamiento de Mejoras o Grant Back Clause .....	74
3.3.3.8. Cláusula de Confidencialidad (Secrecy Agreement).....	75
3.3.3.9. Cláusula del Otorgamiento Paralelo de Licencia o Parallel Licensing Clause .....	76
3.3.3.10. Non Attack Clause (Cláusula de No Agresión).....	76
3.3.3.11. Cláusula de Escape (Escape Clauses).....	76
4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.....	76
4.1. Derechos del dador .....	76
4.1.1. Recibir el respectivo pago a su favor por su transmisión de conocimientos.....	76
4.1.2. Exigir que se guarde reserva de los conocimientos otorgados.....	77
4.1.3. Exigir un informe sobre los avances y desarrollos de sus conocimientos.....	78
4.1.4. Exigir calidad de los productos o servicios sobre los que se aplica el know how. ....	78
4.1.5. Recibir información sobre las mejoras producidas de la explotación.....	79
4.2. Derechos del beneficiario.....	81
4.2.1. Tendrá derecho de recabar y recibir toda la información necesaria.....	81
4.3. Obligaciones del dador.....	81

4.3.1. Deberá suministrar el know how a fin de iniciar el desarrollo del negocio .....	81
4.4. Obligaciones del beneficiario.....	82
4.4.1. Obligación de pago.....	82
4.4.2. Obligación de guardar reserva y proteger la exclusividad de los conocimientos transmitidos.....	83
4.4.3. Obligación de explotación.....	85
5.TERMINACIÓN DEL CONTRATO .....	86
5.1. Terminación Normal: Por expiración del plazo de duración pactado.....	86
5.2.Terminación Anticipada .....	87
5.2.1.Por Resolución Contractual.....	87
5.2.2.Por Rescisión Contractual .....	87
5.2.3.Por Nulidad o Anulabilidad del Acto Jurídico .....	88
5.2.4. Por otras causas:.....	89
5.2.4.1. Por las causas generales aplicables a la extinción de las obligaciones.....	89
5.2.4.2. Por liquidación, en su caso, de las partes.....	89
6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW.....	90
6.1. Ventajas.....	90
6.1.1. Permite la transmisión de tecnología, el acceso de tecnología de una manera más rápida y económica.....	91
6.1.2. Incrementa el valor de la empresa dadora porque los conocimientos sirven para incrementar el activo de otra empresa.....	91
6.1.3. Existe la flexibilidad en el contenido del contrato, es decir se celebrará de acuerdo a las necesidades y común acuerdo de las partes, previa observación de la confidencialidad, sustancialidad e individualidad del Know how.....	91
6.2. Desventajas.....	93
6.2.1. Al finalizar el contrato puede darse el caso que el beneficiario no devuelva todo el conocimiento transferido por el dador o que se quede con copia de todo el conocimiento y que se siga beneficiando del mismo.....	93

## PARTE SEGUNDA

### CAPÍTULO 4

#### EL CONTRATO DE KNOW EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL

1. El Contrato de Know How en la Constitución Política del Peru de 1993.....	97
1.1.La Competencia Leal en el Marco Constitucional .....	97
1.2.La Protección en el Marco Nacional.....	101
2. El Contrato De Know How En El Código Civil De 1984 .....	106
2.1.Aplicación de Disposiciones referidas a Obligaciones y Contratos en el Marco del Código Civil Peruano de 1984.....	106
2.2. Aplicación de Disposiciones referidas a la Responsabilidad Extracontractual .....	110
3. El Contrato De Know How En La Ley N° 26122. "Ley De Represión De La Competencia Desleal.....	114
4. El Contrato De Know How En El Marco Penal.....	122
5. El Contrato De Know How En El Marco De La Regulación Legal Laboral.....	127
5.1. El trabajador frente a la protección del know how.....	127
5.2. Aspectos controvertidos en el marco laboral en referencia a las medidas de protección de la contratación por know how .....	128
6. El Contrato De Know How Casos Prácticos Esbozados en el Ámbito Nacional – Desde El Ámbito Administrativo. - Casos Relativos A Protección Del Secreto Empresarial Tramitados Ante El Indecopi.....	132

## PARTE TERCERA

### CAPÍTULO 5

#### EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL

1.EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO JURÌDICOESTADOUNIDENSE .....	140
---	-----

1.1. <i>La normativa estadounidense en relación al tratamiento del know How</i> .....	141
1.2. <i>Tratamiento del Know How en el Marco de la jurisprudencia estadounidense</i> .....	144
1.2.1. <i>Vickey vs. Welch</i> .....	145
1.2.2. <i>Peabody vs. Norfolk</i> .....	146
1.2.3. <i>Painton Ltd. vs. Bourns Inc</i> .....	147
1.2.4. <i>Lear Inc. vs. Adkins</i> .....	149
1.2.5. <i>Kewanee Oil C° vs. Bicron Corp</i> .....	154
2. <i>EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ALEMÁN</i> .....	158
2.1. <i>Tratamiento en la Ley de Competencia Desleal</i> .....	158
2.2. <i>Tratamiento en el Código Penal Alemán</i> .....	162
2.3. <i>Protección civil del know how en el marco alemán</i> .....	164
3. <i>EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ITALIANO</i> .....	165
3.1. <i>Tratamiento en el Código Civil Italiano de 1942 y la regulación en el marco de la Competencia Desleal</i> .....	166
3.2. <i>Tratamiento en el Código Penal Italiano</i> .....	169
3.3. <i>Sentenza N° 25008/ 20001 della Corte di Cassazione</i> .....	171
3.4. <i>Legge N° 129 dell anno 2004.</i> .....	173
4. <i>EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO</i> .....	175
4.1. <i>La Unión Europea y su modelo de protección jurídica a nivel Comunitario</i> .....	175
4.2. <i>El Modelo de la Comunidad Andina y los mecanismos de protección a la contratación por know how</i> .....	184
4.2.1. <i>La Decisión 486</i> .....	184
4.2.2. <i>La Decisión 291</i> .....	188
5. <i>LEYES MODELO SOBRE PROTECCIÓN DEL KNOW HOW</i> .....	189
5.1. <i>Leyes Modelo sobre protección del Know How</i> .....	189
5.1.1. <i>Resolución de la Cámara de Comercio Internacional</i> .....	189
5.1.2. <i>Disposiciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)</i> .....	190

5.2. La protección del Know how en el marco del derecho internacional.....	193
5.2.1. El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.....	193
5.2.2. Acuerdo TRIPS.....	194
5.2.3. El marco internacional a la fecha.....	198

## CAPÍTULO 6

### CRITERIOS PARA REGULAR EL TRATAMIENTO DEL CONTRATO DE KNOW HOW

1. SUPUESTOS DE HECHO .....	201
1.1. El Vacío Legislativo en el tratamiento del Contrato de Know How.....	201
1.2. La Deficiencia Normativa en la regulación del Contrato de Know How.....	207
1.3. La falta de unidad de la regulación nacional con la normatividad comunitaria andina.....	208
2. MECANISMOS JURÍDICOS.....	210
2.1. Represión en el marco administrativo, penal, civil y laboral referido a la violación del know how a nivel nacional y comunitario.....	210
2.2. La necesidad de establecer un Registro Obligatorio referido a la posesión legítima del Know How y la respectiva contratación por know how.....	211
3. PERSPECTIVAS DE REGULACIÓN DEL CONTRATO DE KNOW HOW .....	215
3.1. Unificación Internacional en el marco regulatorio del Contrato de Know How.....	215
3.2. La Necesidad de establecer un marco normativo especial en el tratamiento del Contrato por know how.....	219
CONCLUSIONES.....	222
RECOMENDACIONES.....	226
ANEXOS.....	228



*ANEXO 1: Proyecto de Ley referido a la Ley de Protección a la Contratación por know how .....229*

*ANEXO 2: Ley de confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos. - Ley N° 24766 (Argentina)..... 251*

*ANEXO 3: Cuadros Comparativos: El Nuevo Reglamento Comunitario de Exención por Categorías para los Acuerdos de Transferencia de Tecnología - Sergio Baches Opi / Ana Rodríguez Encinas\*.....261*

*ANEXO 4: Legge 6 maggio 2004, n. 129 - "Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale".....264*

*ANEXO 5: Legislación Comparada - Costa Rica - Ley De Información No Divulgada – Ley N° 7975.....270*

**BIBLIOGRAFIA**

*“El dinamismo y evolución constante es una característica típica e innata del hombre, así como de su más destacada creación, cual es la Ciencia Jurídica”*

*Dedicatoria:*

*A mis padres Nancy Lourdes y José  
Luís, por su amor incondicional,*

*A mis hermanos Carlos Alberto, José  
Luís y Jackelyn, por su constante apoyo e  
interés en mi labor profesional e investigadora,*

*A todos aquéllos que directa o  
indirectamente demostraron su confianza y fe  
en mí y en este proyecto,*

## INTRODUCCIÓN

*El estudio del know how y derivadamente de su contratación , ha recibido un tratamiento especializado en los últimos años, en el marco del tratamiento internacional, ello no es de asombrarnos, ya que la incursión de nuevas tecnologías e invenciones han implicado un vertiginoso cambio en la protección y tratamiento de conocimientos especializados por parte de las empresas transnacionales , que son principalmente las que han desarrollado y perfeccionado éste tipo de conocimientos , en el ámbito empresarial.*

*Generalmente, podemos señalar que las formas de manifestar la protección de éste conocimiento han sido bajo la adopción de un marco contractual atípico, por el cual transmitan su saber especializado , o el amparo, bajo las reglas imperantes en el marco de la protección legal referidos al ámbito de la competencia desleal, complementando con el tratamiento otorgado por la esfera penal nacional ; además, de la legislación regional conexas vigentes como son la normatividad comunitaria, sin dejar de lado las Leyes Modelo y Normatividad emitida por la OMC ,y diversos organismos como la OMPI.*

*Considero, la presente como una investigación especializada y pormenorizada de una primera investigación elaborada por mi persona titulada “ Los secretos empresariales en el marco de la regulación legal peruana y comunitaria”, presentada ante la Universidad Particular de San Martín de Porres, por ante el Concurso de Investigación Jurídica Darío Herrera Paulsen año 2002<sup>1</sup>, cabe la precisión que en dicha investigación como en la presente tesis , sostengo que la problemática del tratamiento del Know How, es debida no sólo a la insuficiencia legislativa existente en nuestro medio, sino a su vez a la falta de*

---

<sup>1</sup> CORCUERA BARCENA, Ursula María, “Los Secretos Empresariales en la Legislación Nacional y Comunitaria”, en *Revista de Derecho de la Universidad Particular de San Martín de Porres*, publicaciones del Concurso Darío Herrera Paulsen Año 2002, Primera Edición, Lima: Fondo de la Universidad Particular de San Martín de Porres, Febrero 2002.

*sistematización de la legislación imperante, considerando por ende la importancia de realizar un análisis pormenorizado de la necesidad de regular éste tipo de contratación moderna, considerando que a la fecha carecemos de un marco legal regulatorio , así como de una legislación cuyo tratamiento sea consecuente con el marco comunitario existente, en el caso peruano, con la legislación comunitaria sobre Propiedad Industrial Decisión N° 486° y Decisión N° 291°.*

*Obviamente , el tratamiento comunitario perfeccionado a las luces de un adecuado tratamiento jurídico lo constituye el régimen comunitario otorgado por la Unión Europea, basado en una interpretación sistemática de los Tratados Constitutivos y del Convenio de Roma sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales del 19 de Junio de 1980 y el Reglamento (CE) 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (el “Nuevo RECATT”), apartado al cual también destinaremos un estudio acorde a lo tratado por la presente investigación.*

*Debemos considerar que nuestra investigación se enmarca en el tratamiento contractual del know how, considerando que el contrato, es la máxima expresión del Derecho, y que sería imposible la existencia de una sociedad sin que se traduzcan las convenciones contractuales. La insurgencia del Contrato e Know How en el marco nacional e internacional, obedece básicamente a las nuevas exigencias económicas del mercado, así como las necesidades del tráfico comercial que implican la canalización jurídica de éste nuevo modelo contractual.*

*Contratos Modernos, como el Contrato de Know How, constituyen importantes instrumentos jurídicos que permiten el intercambio y la circulación acelerada, masiva de los valores patrimoniales y la producción de los bienes necesarios derivados de las crecientes y cambiantes relaciones económicas jurídicas. De lo investigado se precisa que la naturaleza jurídica y el alcance de la protección jurídica del know how en los distintos países depende de varios factores, tales como la manera en que es valorado el*

*conocimiento especializado en el sistema legal, su importancia para la economía nacional, y el nivel de desarrollo técnico del país. Se ha sostenido permanentemente que la protección de la información especializada juega un papel importante en el fomento de la innovación y desarrollo tecnológicos y que la falta de una protección adecuada global puede impedir el progreso técnico y causar distorsiones y limitaciones en el comercio internacional.*

*Por ende, el presente estudio del Contrato de Know How se evidencia la falta de una reglamentación adecuada de este tema, la cual es imprescindible, además de establecer un precedente doctrinario en nuestro ámbito nacional con la finalidad de regular esta nueva modalidad contractual, considerando además la necesidad de una regulación en el ámbito peruano, acorde con los estándares legales internacionales y comunitarios, tan necesarios en nuestro medio.*

*La maestriza,*

## PROEMIO

*El presente trabajo, elaborado para optar el Grado de Magíster en Derecho, lo he dividido en tres secciones, con un total de seis Capítulos. En la Sección Primera, abordamos temas generales del obligado tratamiento para conocer el Contrato de Know How o cualquier institución negocial, de esta manera en el Capítulo 1, titulado “NOCIONES GENERALES”, vamos a estudiar aspectos preliminares referidos al Contrato de Know How, cual es el estudio del Know How como objeto de este tipo de contratación.*

*En el Capítulo 2, titulado “EL CONTRATO DE KNOW HOW”, se estudiará, la evolución histórica de la Contratación por Know How, la definición esbozada y tratada en la doctrina, así como la propuesta por la presente investigación, la naturaleza jurídica del Contrato de Know How, y la serie de Teorías desarrolladas que tratan de explicar su naturaleza contractual, así como la propuesta de la investigación, los típicos caracteres del Contrato de Know y los Subtipos esbozados por la doctrina y la jurisprudencia internacional.*

*En el Capítulo 3, titulado “CONTENIDO CONTRACTUAL”, se propondrá de acuerdo a lo investigado la estructura o contenido contractual propuesto, en el marco del estudio de tres elementos básicos de todo contrato: elementos esenciales, elementos subjetivos y elementos típicos. Asimismo, se detallara los derechos y obligaciones básicas de las partes contratantes, los tipos de terminación de este contrato y las ventajas y desventajas detectadas.*

*La Sección Segunda comprende los capítulos referidos a análisis del Contenido Contractual y un análisis general del Contrato de Know How en el Marco Nacional e Internacional, así como las pautas básicas de su regulación en nuestro país, es así que en el Capítulo 4, titulado “EL CONTRATO DE KNOW EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL” se analizará el tratamiento de la Contratación por Know How en el Marco de la Legislación Nacional vigente, procediéndose a un análisis sistemático de los cuerpos normativos imperantes en nuestro ámbito nacional, tales como la Constitución Política del Perú de 1993, el Código Civil de 1984, la Ley 26122” Ley de Represión de la Competencia Desleal”, el Código Penal de 1991, el Marco de la regulación Laboral y el ámbito Tributario y del Comercio Internacional. Asimismo, se procederá a una breve referencia de los casos prácticos determinados en el ámbito nacional, así como el tratamiento de un apartado en el cual se pretende analizar la limitación de litigios basados en contratos por know how en el territorio nacional.*

*La Sección Tercera comprende los capítulos referidos a análisis del Contenido Contractual y un análisis general del Contrato de Know How en el Marco Internacional, así como los criterios propuestos para su regulación en nuestro país, es así que en el Capítulo 5, titulado “EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL”, se analizará el tratamiento en el marco de la jurisprudencia y*

*legislación comparada referida al tema, teniendo en consideración la regulación otorgada por países como Estado Unidos, Alemania e Italia. Asimismo, se analizará el tratamiento Comunitario otorgado por la Unión Europea y la Comunidad Andina, así como las leyes Modelo de Protección al Know How existentes a la fecha.*

*En el Capítulo 6, titulado “CRITERIOS PARA REGULAR EL TRATAMIENTO DEL CONTRATO DE KNOW HOW” propondremos los supuestos de hecho, los mecanismos jurídicos, el órgano competente y las perspectivas de regulación del Contrato de Know How en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.*

*En las Conclusiones verificaremos nuestra hipótesis principal, es decir, trataremos de confirmar si, es posible una regulación especializada en el tratamiento del Contrato de Know How y del Know How tanto en el ordenamiento jurídico nacional como internacional, lo que implicaría la generación de un mecanismo de protección de esta institución jurídica. Considerando que, a la fecha carece de una tipificación o regulación marco en el ámbito nacional coincidente con la regulación comunitaria andina, lo cual genera inseguridad jurídica en el ámbito de la contratación moderna. Además incluiremos las respuestas más importantes de los problemas secundarios que nos hemos planteado.*

*Asimismo, se propondrá una serie de recomendaciones a las que se han arribado en mérito de la investigación propuesta.*

*En la sección bibliografía de la tesis incluiremos una división de fuentes en primarias y secundarias.*

*Finalmente incluiré anexos de importancia sustancial para la presente investigación.*

*Para terminar estas líneas preludivales, quisiera expresar mi eterno agradecimiento a todas aquéllas personas que han contribuido a la conclusión y desarrollo de esta investigación, asesor de tesis y profesores informantes sanmarquinos.*

*Lima, 03 de Agosto del 2007.*



## *ESQUEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION*

## **ESQUEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION**

### **EL CONTRATO DE KNOW HOW: ANÁLISIS COMPARADO Y PROPUESTA DE SU REGULACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL**

#### **1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

¿Es necesaria una regulación especializada en el tratamiento del Contrato de Know How en el ordenamiento jurídico nacional?

##### **1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACION**

1.1.1.¿En qué consiste el Know How?

1.1.2.¿En qué consiste la teoría del conocimiento del know how?

1.1.3.¿ En qué consiste la teoría del secreto del know how ?

1.1.4.¿En qué consiste la teoría ecléctica del know How?

1.1.5.¿Desde cuántas perspectivas podemos estudiar el Know How?

1.1.6.¿En qué momento hace su aparición la Contratación de Know How?

1.1.7.¿Cuál es la Naturaleza jurídica del Contrato de Know How?

1.1.8.¿Cuál es la Definición más aceptable que debe ser considerada al referirnos al Know How?

1.1.9.¿Existe identidad entre el Contrato de Know How y el Contrato en el cuál se remite al término de secreto empresarial?

1.1.10.¿Cuáles son los caracteres del Contrato de Know How?

1.1.11.¿Existe la necesidad de regular el Contrato de Know How en el ámbito nacional?

1.1.12.¿Es necesaria una regulación uniforme de carácter vinculante en el ámbito internacional?

1.1.13.¿Cuál es la regulación imperante en el ámbito internacional y comunitario?

1.1.14.¿Cuántas clases de Contrato de Know How existen?

1.1.15.¿Cuál es el Contenido Contractual del Contrato de Know How?

1.1.15.1.¿Cuáles son los elementos esenciales del Contrato de Know How?

1.1.15.2.¿Cuáles son los elementos subjetivos del Contrato de Know How?

1.1.15.3.¿Cuáles son los elementos Típicos del Contrato de Know How?

1.1.16. ¿Cuáles son los Derechos de las partes contratantes en el Marco de la Contratación de Know How?

1.1.17. ¿Cuáles son las Obligaciones de las partes contratantes en el Marco de la Contratación de Know How?

1.1.18.¿Cuáles son las formas de terminación del Contrato de Know How?

1.1.19.¿Cuál es la regulación que se otorga al Contrato de Know How y al Know How en el ordenamiento jurídico nacional?

1.1.20.¿Cuáles son los Medios de Protección legal con los que cuenta una Contratación por Know How o en la que se encuentre inmersa el Know How?

1.1.21.¿Por qué no existen litigios en sede judicial Peruana referidos a la Contratación de Know How?

1.1.22.¿Cuáles son los casos en el marco internacional referidos a Contrato de Know How o tratamiento de Know How en los cuáles se haya dilucidado la problemática de una adecuada regulación?

## **1.2. OBJETIVOS DE INVESTIGACION**

### **1.2.1. OBJETIVO GENERAL**

1.2.1.1. El objetivo general es establecer la necesidad de un tratamiento legislativo especializado en la aplicación del Contrato de Know How en el ámbito nacional.

### **1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- 1.2.2.1. Incentivar el tratamiento de este tipo de contratación sobre las bases de una legislación internacional uniforme.
- 1.2.2.2. Realizar un estudio analítico, comparado y evaluativo del Contrato de Know How en la jurisprudencia extranjera.
- 1.2.2.3. Delimitar la estructura jurídica del Know How en el ámbito contractual.

### **1.3. JUSTIFICACION**

- 1.3.1. Se considera la necesidad de realizar un estudio integral referido al tema; ello en atención al desarrollo del Derecho Contractual del know how, tanto en nuestra legislación nacional como internacional.
- 1.3.2. Incentivar en otros investigadores el estudio referido a temas de incidencia en el ámbito del Derecho Contractual, al considerar que a nuestros días la contratación paritaria es la excepción a la regla frente a los nuevos modelos contractuales.
- 1.3.3. Establecer un precedente en la doctrina nacional en el marco del tratamiento del Contrato de Know How, al considerar que existe un tratamiento parcial referido al tema.
- 1.3.4. Establecer un aporte al conocimiento científico sobre el Derecho Contractual en el marco de la doctrina nacional e internacional.

## **2. MARCO TEORICO**

### **2.1. REFERENCIAS HISTORICAS**

Luego de la II Guerra Mundial, surgen una serie de conocimientos que son celosamente guardados por las empresas ; sin embargo, la protección de los mismos no podía ser enmarcada en el marco de las licencias de patentes en razón

de la fugacidad característica de los mismos, desarrollándose de esta manera el denominado know how empresarial.

Remotamente se refiere que la figura jurídica del know how y por ende su contratación, enmarca su nacimiento en el sistema jurídico del *common law*, en el derecho angloamericano, siendo la primera referencia al término y a los atributos típicos de contratación detallados y percibido en la jurisprudencia PEABODY VS. NOLFOLK. (Massachussets, 1868), siendo a la fecha uno de los casos más recientes referidos al tratamiento del know how y por ende a este nuevo tipo de contratación, el caso suscitado en Sentenza N° 25008/ 20001 della Corte di Cazazione Italiana.

Modernamente, en la doctrina, muchos autores se han preocupado de las deficiencias o vacíos que se presenta en el tratamiento de Know How en el marco de su contratación y tratamiento. Así, podemos encontrar los trabajos de Herbert Stumpf, Chulea y Vincent, Llobregat Hurtado, María Luisa, entre otros.

En el Perú no podemos dejar de mencionar, los trabajos de Aníbal Sierralta Torres, Max Arias Schreiber, Benavente Chorres, Hesbert, Cesar Cáceres Barraza, entre otros, que refieren el tratamiento de esta figura como una nueva y viable forma de contratación nacional.

### **2.3. MARCO TEORICO : DOCTRINAS Y TEORIAS**

El desarrollo de la presente investigación se realizará en base al tratamiento doctrinario, analítico y crítico de las distintas teorías relacionadas con el tratamiento jurídico del Know How, de este modo se hará referencia a:

- La Teoría del conocimiento
- La teoría del secreto

- La teoría del valor económico
- La teoría ecléctica

En la doctrina el tema referido, a la naturaleza jurídica del know how, es abordado por la presente investigación en el tratamiento y análisis crítico de teorías como:

- Teoría de la personalidad
- Teoría del Derecho contractual
- Teoría del bien inmaterial
- Teoría del bien susceptible de dominio o de la situación de hecho
- Teoría del Derecho de propiedad
- Teoría Sistemática o Teleológica
- El análisis de teorías de menor desarrollo, como son:
  - Teoría del Derecho de Clientela
  - Teoría del Derecho del Trabajo
  - Teoría de los Derechos Intelectuales
  - Teoría del Derecho de Creación o invención
  - Teoría del Privilegio o del Monopolio de explotación
  - Teoría de la propiedad – creación
  - Teoría del derecho doble o sui generis
  - Teoría de los derechos materiales

#### **2.4. MARCO CONCEPTUAL**

Es importante regular el Contrato de Know How en el marco del ámbito nacional a la luz de un tratamiento acorde con nuestra realidad nacional e internacional, teniendo en consideración la tendencia de un desarrollo a nivel comunitario, ello porque se están realizando una serie de inversiones extranjeras e incursión de empresas y consorcios internacionales en nuestro medio, capaces de desarrollarse sobre las bases del know how. En estos momentos sólo existen trabajos en el

ámbito nacional basados en análisis foráneos más no del tratamiento nacional teniendo en consideración lo manifestado.

Una obra de vital importancia para nuestra investigación es la publicada en el año de 1999, investigación titulada “La Protección del Secreto Empresarial en el Marco del Derecho de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano” elaborado por Maria Luisa Llobregat Hurtado, así como los trabajos de Herbert Stumpf y Guillermo Cabanellas, en el ámbito internacional; y Aníbal Sierralta y César Augusto Cáceres Barraza, en el ámbito nacional.

También, dentro de los trabajos más importantes y contemporáneos sobre el estudio del Contrato de Know How y Know How me permito el análisis de la legislación italiana y la Legge 129, que regula el tratamiento del Franchising, marco en el cual se permite una regulación conexas al Know How. Así, como el análisis de tratamiento jurisprudencial italiano y norteamericano.

### **3. DEFINICION DEL TIPO DE INVESTIGACION**

La investigación se desarrollará bajo los parámetros de una serie de tipos de investigación a utilizar, considerando que la misma será: Investigación pura, básica, teórica o dogmática, con determinados atisbos de investigación histórica

### **4. HIPÓTESIS DE LA TESIS**

#### **4.1. HIPÓTESIS (PRINCIPAL)**

Sí, es posible una regulación especializada en el tratamiento del Contrato de Know How y del Know How en el ordenamiento jurídico nacional, ello implicaría la generación de un mecanismo de protección de esta institución jurídica.

Considerando que, a la fecha carece de una tipificación o regulación marco en el ámbito nacional coincidente con la regulación comunitaria andina, lo cual genera inseguridad jurídica en el ámbito de la contratación moderna.

#### **4.2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS**

1. El Know How es un conocimiento de carácter técnico individualizable, aplicable en el ámbito empresarial, de carácter secreto por su alto valor económico y susceptible de contratación.
  - 1.1. El Know según la teoría del conocimiento, se otorga mayor preponderancia al conocimiento o saber que reviste el know how y no a su carácter secreto o reservado.
  - 1.2. El Know How según la teoría del secreto, otorga un concepto de know how sobre la base del carácter secreto o reservado del mismo y así distinguirlo de cualquier figura jurídica.
  - 1.3. El Know How según la teoría ecléctica es aquella, que sostiene que el know how, además de ser un conocimiento de carácter reservado debe ser complementado por el carácter técnico, el valor económico, el ser susceptible de transmisión y la posibilidad de ser individualizado.
2. El Know How puede ser estudiado desde tres perspectivas: a) objeto; b) transmisión; y c) efectos.
3. La Contratación de Know How hace su aparición a partir de la Segunda Guerra Mundial, considerando su expansión y perfeccionamiento contractual y jurisprudencial en el derecho angloamericano, desarrollándose posteriormente en otros países industrializados como Inglaterra y Alemania.
4. El Contrato de Know How obedece a una Naturaleza jurídica de carácter sui generis, ya que debe ser considerado como una figura contractual enmarcada en la nueva contratación moderna de índole empresarial.



5. Debemos entender por Contrato de Know How aquél contrato de carácter empresarial, por el cual la proveedora o dador transmite de modo temporal un conocimiento especializado o técnico, no patentado o patentable, caracterizado por ser de índole confidencial o reservado, sustancial e individualizado, a un beneficiario, en mérito del cual el adquiriente deberá efectuar el pago de un *royalty* calculado en virtud de la productividad y ventaja adquirida, debiendo adecuar su accionar a una serie de cláusulas especiales que permitan cumplir los fines contractuales.
6. El actual tratamiento comunitario europeo y la regulación jurisprudencial norteamericana han establecido, que tanto la contratación por know how como aquélla que implique el tratamiento del secreto empresarial, implican una relación análoga, al considerar que las instituciones jurídicas son idénticas.
7. Los caracteres del Contrato de Know How más importantes, son que es un contrato atípico, principal, consensual, oneroso, conmutativo, de duración, de prestaciones recíprocas, de empresa, de cláusulas generales y de colaboración empresarial.
8. Es preciso señalar que en lo que refiere al tratamiento del Contrato de Know How, no existe una normatividad específica de su tratamiento, siendo necesario la misma, por fines de seguridad jurídica a nivel nacional.
9. Es necesaria, una regulación de carácter uniforme en el ámbito internacional que obedezca a un modelo distinto al *soft law*, es decir a normas de carácter modelo, considerando que el mejor ejemplo es la normatividad articulada en la Unión Europea.
10. En el marco de la Unión Europea, el Contrato De Know How, es regulado sobre las bases de los Tratados Fundacionales de la Comunidad, El Convenio de Roma sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales del 19 de Junio de 1980, los Principios Unidroit, y el Reglamento CE N° 240/ 96 de la Comisión, del 31 de Enero de 1996, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, documento en

el cual se normativiza y define los elementos contractuales de la figura del know How, todo ello cuando exista algún tipo de elemento conflictual en el contrato que tenga que ser asumido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. En el caso de la Legislación Internacional, un claro ejemplo puede ser el otorgado a través de la regulación en Códigos Penales, Represión de la Competencia Desleal y Legislación Especial, como la Legislación Italiana que ha sido la que mejor ha estructurado su legislación interna regulando el término Know How en el Contrato de Franchising, definiéndolo en la Legge N° 129, del 6 de Mayo del 2004, referida a la “ Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N° 120 del 24 maggio 2004, sin embargo, es preciso señalar que el tratamiento comunitario es más que acertado. De igual modo, la Comunidad Andina ha regulado el tema en la Decisión 486.

**11.** Existen dos clases de Contrato de Know How: El Contrato de Know Puro y el Contrato de Know How Mixto.

**12.** El Contenido Contractual del Contrato de Know How obedece a la configuración de tres elementos: elementos esenciales, subjetivos y típicos.

12.1. Los elementos esenciales del contrato de Know How son: el objeto, la causa y la forma.

12.2. Los elementos subjetivos del Contrato de Know How son dador y beneficiario

12.3. Los elementos típicos del contrato de know how son: precio, forma de pago y las cláusulas especiales.

**13.** Los Derechos de las partes contratantes en el Marco de la Contratación de Know How.

13.1. Derechos del dador

13.1.1. Recibir el respectivo pago a su favor por su transmisión de conocimientos

13.1.2. Exigir que se guarde reserva de los conocimientos otorgados

13.1.3. Exigir un informe sobre los avances y desarrollos de sus conocimientos.

13.1.4. Exigir calidad de los productos o servicios sobre los que se aplica el know how.

13.1.5. Recibir información sobre las mejoras producidas de la explotación.

**13.2. Derechos del beneficiario:**

13.2.1. Tendrá derecho de recabar y recibir toda la información necesaria

13.2.2. Deberá proteger la exclusividad de los conocimientos transmitidos.

**14. Las Obligaciones de las partes contratantes en el Marco de la Contratación de Know How**

**14.1. Obligaciones del dador:**

14.1.1. Deberá suministrar el know how a fin de iniciar el desarrollo del negocio.

14.1.2. Deberá suministrar la prestación de asistencia técnica.

**14.2. Obligaciones del beneficiario:**

14.2.1. Obligación de pago.

14.2.2. Obligación de guardar el secreto.

14.2.3. Obligación de explotación.

**15. Las formas de terminación del Contrato de Know How son de dos Tipos: La Terminación Normal y la Terminación Anticipada.**

**16.** La regulación que se otorga al Contrato de Know How y al Know How en el ordenamiento jurídico nacional carece de una regulación específica, adecuando su tratamiento a las disposiciones generales de los Contratos según el Código Civil vigente, la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la Constitución Política de 1993, la regulación Laboral y Tributaria.

**17.** Los Medios de Protección legal con los que cuenta una Contratación por Know How o en la que se encuentre inmersa el Know How únicamente se encuentran en

marcados en el ámbito de la responsabilidad civil contractual y las sanciones penales o administrativas derivadas contempladas en nuestra legislación nacional.

**18.** No existen litigios en sede judicial Peruana referidos a la Contratación de Know How, en mérito del vacío o deficiencia legal imperante, considerando las partes contratantes como vía de solución de controversias previamente la vía arbitral y la posibilidad de someter sus conflictos a Tribunales Foráneos.

**19.** Los casos en el marco internacional referidos a Contrato de Know How o tratamiento de Know How en los cuáles se haya dilucidado la problemática de una adecuada regulación claramente se vislumbran en la jurisprudencia norteamericana, así citaremos el caso: Peabody vs. Norfolk; Sears, Roebuck & Co. Vs. Stiffel Co.; Titelock Carpet Strip Co. Vs. Klasner; Lears Inc. vs. Adkins; Painton Ltd. Vs. Bourns Inc.; Kewanee Oil Co. vs. Bicron Corp. entre otros.

## **5. DISEÑO DE LA INVESTIGACION**

Considerando que el presente Proyecto de Tesis obedece al Tipo de investigación descriptiva, sobre las bases del método de análisis de casos, método hermenéutico, método comparativo y método histórico, se han realizado las consecuentes etapas a fin de sustentar la presente tesis:

### **ETAPAS:**

1. Formulación del Problema Central.
2. Examinar las características del problema escogido.
3. Establecer las pautas del Proyecto de Tesis.
4. Ejecución del Proyecto de Tesis considerando:
  1. Definición y formulación de las hipótesis del problema central.
  2. Enunciación de los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados.
  3. Selección de los temas y las fuentes apropiados.
  4. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos.

5. Establecimiento, a fin de clasificar los datos, de categorías precisas, que se adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones significativas.
  6. Verificación de la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos.
  7. Realización de observaciones objetivas y exactas.
  8. Descripción, análisis e interpretación de los datos obtenidos, en términos claros y precisos.
5. Precisión de las recomendaciones y Conclusiones respectivas.

## **6. SELECCIÓN DE MUESTRA**

En mérito que se carece de referencia jurisprudencial en el ámbito nacional a ser considerado como muestra representativa, se tendrá en consideración el tratamiento jurisprudencial americano y europeo, centrando nuestra atención en el ámbito jurisprudencial italiano.

Por ende, se consideran como elemento de muestreo las jurisprudencias norteamericanas e italianas emanadas de los Tribunales durante el periodo comprendido entre los años de 1868 al 2006. A su vez se tendrá en consideración que para la elaboración de la presente y la selección de casos de he procedido a la adhesión por el Muestreo de juicio.

Una muestra de juicio es llamada una muestra probabilística, puesto que este método está basado en los puntos de vista subjetivos de la tesista. En base a ello y el universo seleccionado para análisis, la tesis incluirá el tema del análisis de la Contratación por Know How en el Marco nacional, es decir implicará un análisis detallado de la legislación nacional imperante vinculada al tema en base a los referentes de regulación otorgado por los países foráneos señalados . La Tesis no contendrá un estudio minucioso de jurisprudencia nacional referida al tema, ya

que éste tipo de Contrataciones prefiere la absolución de alguna discrepancia contractual en Sedes Judiciales Foráneas o Sedes Arbitrales.

## **7. RECOLECCION DE DATOS**

Básicamente recolección documental, pero también la entrevista y el fichaje.

### **7.1. Técnicas de observación de Campo**

Dentro de las técnicas de observación de campo sólo utilizaremos el cuestionario, específicamente la entrevista a expertos y la muestra.

### **7.2. Técnicas de Observación Documental**

Utilizaremos el fichaje, la lectura, el resumen, el informe y el subrayado.

### **7.3. Técnicas Estadísticas y gráficas**

#### **7.3.1. Figuras**

Utilizaremos las técnicas gráficas y estadísticas

#### **7.3.2. Técnicas gráficas**

Utilizaremos fotografías y esquemas (mapas, cronologías y cuadros sinópticos, organigramas y diagramas).

#### **7.3.3. Técnicas estadísticas**

Básicamente la gráfica de barras y la gráfica circular.

### **7.4. Tablas**

Utilizaremos tablas estadísticas o cuadros.

## **8. ANALISIS DE DATOS**

### **8.1. DECLARACIÓN DEL PROBLEMA**

El problema que vamos a desarrollar en la Tesis es el siguiente: *¿Sí es necesaria una regulación especializada en el tratamiento del Contrato de Know How en el ordenamiento jurídico nacional?*

Como se observa el problema pertenece al Marco del Derecho Civil, en el ámbito referente a Derecho de los Contratos – en marcado en el espacio de la Contratación

Moderna - es específico, está sujeto a cualquier análisis objetivo y puede ser verificado metodológicamente. Además de ser novedoso, el problema contribuye a ampliar el conocimiento existente.

## **8.2. LAS VARIABLES DEL PROBLEMA CENTRAL**

**Variable Independiente:** Si el Contrato de Know How merece un tratamiento especializado en el ámbito nacional.

**Variable Dependiente:** Si el Tratamiento especializado en el ámbito nacional implicaría la elaboración de una reglamentación adecuada, que unifique las disposiciones generales de las obligaciones y contratos, concordante con la normatividad referida a competencia desleal, vigentes en el ámbito nacional y comunitario.

## **8.3. VARIABLES DE LA HIPÓTESIS PRINCIPAL**

### **8.3. 1. Variable Independiente:**

Sí, es posible que el Contrato de Know How merezca un tratamiento especializado en el ámbito nacional.

### **8.3.2. Variable Dependiente:**

Para incluir en el ámbito nacional, una reglamentación que unifique las disposiciones generales de las obligaciones y contratos, concordante con la normatividad referida a competencia desleal, vigentes en el ordenamiento jurídico nacional y comunitario.

**LOS PROBLEMAS PRINCIPALES QUE NOS HEMOS PLANTEADO GUARDAN RELACIÓN DIRECTA CON EL PROBLEMA CENTRAL. LOS ENUMERAMOS A CONTINUACIÓN:**

- 1.** ¿En qué consiste el Know How?
  - 1.1** ¿En qué consiste la teoría del conocimiento del know how?
  - 1.2** ¿En qué consiste la teoría del secreto del know how ?
  - 1.3** ¿En qué consiste la teoría ecléctica del know How?
- 2.** ¿Desde cuántas perspectivas podemos estudiar el Know How?
- 3.** ¿En qué momento hace su aparición la Contratación de Know How?
- 4.** ¿Cuál es la Naturaleza jurídica del Contrato de Know How?
- 5.** ¿Cuál es la Definición más aceptable que debe ser considerada al referirnos al Know How?
- 6.** ¿Existe identidad entre el Contrato de Know How y el Contrato en el cuál se remite al término de secreto empresarial?
- 7.** ¿Cuáles son los caracteres del Contrato de Know How?
- 8.** ¿Existe la necesidad de regular el Contrato de Know How en el ámbito nacional?
- 9.** ¿Es necesaria una regulación uniforme de carácter vinculante en el ámbito internacional?
- 10.** ¿Cuál es la regulación imperante en el ámbito internacional y comunitario?
- 11.** ¿Cuántas clases de Contrato de Know How existen?
- 12.** ¿Cuál es el Contenido Contractual del Contrato de Know How?
  - 12.1** ¿Cuáles son los elementos esenciales del Contrato de Know How?
  - 12.2** ¿Cuáles son los elementos subjetivos del Contrato de Know How?
  - 12.3** ¿Cuáles son los elementos Típicos del Contrato de Know How?
- 13.** ¿Cuáles son los Derechos de las partes contratantes en el Marco de la Contratación de Know How?



- 14.** ¿Cuáles son las Obligaciones de las partes contratantes en el Marco de la Contratación de Know How?
- 15.** ¿Cuáles son las formas de terminación del Contrato de Know How?
- 16.** ¿Cuál es la regulación que se otorga al Contrato de Know How y al Know How en el ordenamiento jurídico nacional?
- 17.** ¿Cuáles son los Medios de Protección legal con los que cuenta una Contratación por Know How o en la que se encuentre inmersa el Know How?
- 18.** ¿Por qué no existen litigios en sede judicial Peruana referidos a la Contratación de Know How?
- 19.** ¿Cuáles son los casos en el marco internacional referidos a Contrato de Know How o tratamiento de Know How en los cuáles se haya dilucidado la problemática de una adecuada regulación?

**LAS HIPÓTESIS PRINCIPALES QUE NOS HEMOS PLANTEADO SON LAS SIGUIENTES:**

- 1.** El Know How es un conocimiento de carácter técnico individualizable, aplicable en el ámbito empresarial, de carácter secreto por su alto valor económico y susceptible de contratación.
  - 1.1** El Know según la teoría del conocimiento, se otorga mayor preponderancia al conocimiento o saber que reviste el know how y no a su carácter secreto o reservado.
  - 1.2** El Know How según la teoría del secreto, otorga un concepto de know how sobre la base del carácter secreto o reservado del mismo y así distinguirlo de cualquier figura jurídica.
  - 1.3** El Know How según la teoría ecléctica es aquella, que sostiene que el know how, además de ser un conocimiento de carácter reservado debe ser complementado por el carácter técnico, el valor económico, el ser susceptible de transmisión y la posibilidad de ser individualizado.

2. El Know How puede ser estudiado desde tres perspectivas: a) objeto; b) transmisión; y c) efectos.
3. La Contratación de Know How hace su aparición a partir de la Segunda Guerra Mundial, considerando su expansión y perfeccionamiento contractual y jurisprudencial en el derecho angloamericano, desarrollándose posteriormente en otros países industrializados como Inglaterra y Alemania.
4. El Contrato de Know How obedece a una Naturaleza jurídica de carácter sui generis, ya que debe ser considerado como una figura contractual enmarcada en la nueva contratación moderna de índole empresarial.
5. Debemos entender por Contrato de Know How aquél contrato de carácter empresarial, por el cual la proveedora o dador transmite de modo temporal un conocimiento especializado o técnico, no patentado o patentable, caracterizado por ser de índole confidencial o reservado, sustancial e individualizado, a un beneficiario, en mérito del cual el adquiriente deberá efectuar el pago de un *royalty* calculado en virtud de la productividad y ventaja adquirida, debiendo adecuar su accionar a una serie de cláusulas especiales que permitan cumplir los fines contractuales.
6. El actual tratamiento comunitario europeo y la regulación jurisprudencial norteamericana han establecido, que tanto la contratación por know how como aquélla que implique el tratamiento del secreto empresarial, implican una relación análoga, al considerar que las instituciones jurídicas son idénticas.
7. Los caracteres del Contrato de Know How más importantes, son que es un contrato atípico, principal, consensual, oneroso, conmutativo, de duración, de prestaciones recíprocas, de empresa, de cláusulas generales y de colaboración empresarial.
8. Es preciso señalar que en lo que refiere al tratamiento del Contrato de Know How, no existe una normatividad específica de su tratamiento, siendo necesario la misma, por fines de seguridad jurídica a nivel nacional.

**9.** Es necesaria, una regulación de carácter uniforme en el ámbito internacional que obedezca a un modelo distinto al *soft law*, es decir a normas de carácter modelo, considerando que el mejor ejemplo es la normatividad articulada en la Unión Europea.

**10.** En el marco de la Unión Europea ,el Contrato De Know How , es regulado sobre las bases de los Tratados Fundacionales de la Comunidad, El Convenio de Roma sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales del 19 de Junio de 1980, los Principios Unidroit, y el Reglamento CE N° 240/ 96 de la Comisión , del 31 de Enero de 1996, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, documento en el cual se normativiza y define los elementos contractuales de la figura del know How, todo ello cuando exista algún tipo de elemento conflictual en el contrato que tenga que ser asumido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. En el caso de la Legislación Internacional, un claro ejemplo puede ser el otorgado a través de la regulación en Códigos Penales, Represión de la Competencia Desleal y Legislación Especial, como la Legislación Italiana que ha sido la que mejor ha estructurado su legislación interna regulando el término Know How en el Contrato de Franchising, definiéndolo en la Legge N° 129, del 6 de Mayo del 2004, referida a la “ Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale” publicada nella Gazzetta Ufficiale N° 120 del 24 maggio 2004, sin embargo, es preciso señalar que el tratamiento comunitario es más que acertado. De igual modo, la Comunidad Andina ha regulado el tema en la Decisión 486.

**11.** Existen dos clases de Contrato de Know How: El Contrato de Know Puro y el Contrato de Know How Mixto.

**12.** El Contenido Contractual del Contrato de Know How obedece a la configuración de tres elementos: elementos esenciales, subjetivos y típicos.

**12.1** Los elementos esenciales del contrato de Know How son: el objeto, la causa y la forma.

**12.2** Los elementos subjetivos del Contrato de Know How son dador y beneficiario

**12.3** Los elementos típicos del contrato de know how son : precio, forma de pago y las cláusulas especiales.

**13.** Los Derechos de las partes contratantes en el Marco de la Contratación de Know How.

**13.1** Derechos del dador

13.1.1. Recibir el respectivo pago a su favor por su transmisión de conocimientos

13.1.2. Exigir que se guarde reserva de los conocimientos otorgados

13.1.3. Exigir un informe sobre los avances y desarrollos de sus conocimientos.

13.1.4. Exigir calidad de los productos o servicios sobre los que se aplica el know how.

13.1.5. Recibir información sobre las mejoras producidas de la explotación.

**13.2** Derechos del beneficiario:

13.2.1. Tendrá derecho de recabar y recibir toda la información necesaria

13.2.2. Deberá proteger la exclusividad de los conocimientos transmitidos.

**14.** Las Obligaciones de las partes contratantes en el Marco de la Contratación de Know How

**14.1** Obligaciones del dador:

14.1.1. Deberá suministrar el know how a fin de iniciar el desarrollo del negocio.

14.1.2. Deberá suministrar la prestación de asistencia técnica.

**14.2** Obligaciones del beneficiario:

14.2.1. Obligación de pago.

14.2.2. Obligación de guardar el secreto.

14.2.3. Obligación de explotación.

**15.** Las formas de terminación del Contrato de Know How son de dos Tipos: La Terminación Normal y la Terminación Anticipada.

**16.** La regulación que se otorga al Contrato de Know How y al Know How en el ordenamiento jurídico nacional carece de una regulación específica, adecuando su tratamiento a las disposiciones generales de los Contratos según el Código Civil vigente, la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la Constitución Política de 1993, la regulación Laboral y Tributaria.

**17.** Los Medios de Protección legal con los que cuenta una Contratación por Know How o en la que se encuentre inmersa el Know How únicamente se encuentran en marcados en el ámbito de la responsabilidad civil contractual y las sanciones penales o administrativas derivadas contempladas en nuestra legislación nacional.

**18.** No existen litigios en sede judicial Peruana referidos a la Contratación de Know How, en mérito del vacío o deficiencia legal imperante, considerando las partes contratantes como vía de solución de controversias previamente la vía arbitral y la posibilidad de someter sus conflictos a Tribunales Foráneos.

**19.** Los casos en el marco internacional referidos a Contrato de Know How o tratamiento de Know How en los cuáles se haya dilucidado la problemática de una adecuada regulación claramente se vislumbran en la jurisprudencia norteamericana, así citaremos el caso: Peabody vs. Norfolk; Sears, Roebuck & Co. Vs. Stiffel Co.; Titelock Carpet Strip Co. Vs. Klasner; Lears Inc. vs. Adkins; Painton Ltd. Vs. Bourns Inc.; Kewanee Oil Co. vs. Bicon Corp. entre otros.

## **9. PRESENTACION DE INFORME FINAL: APORTES DE LA INVESTIGACION**

Los aportes que plantea la investigación propuesta son:

1. La propuesta de un proyecto de ley por parte de la tesista, considerando que es necesaria la elaboración de una norma encargada de la regulación y tratamiento del know how y de su contratación bajo la premisa de

remitir al sistema de normas civiles, de competencia desleal y penales ya existentes, con las correspondientes modificaciones del caso como serían la creación del tipo penal de divulgación y explotación indebida del secreto empresarial o know how ; el establecimiento de un artículo en el código civil referido a responsabilidad contractual y extracontractual en mérito del incumplimiento de cláusulas de confidencialidad, y en el marco de competencia desleal, una correspondiente modificación a la normativa en el extremo de regulación de las medidas cautelares.

2. La propuesta de considerar que la regulación del contrato de know how debe quedar regido por las partes en el contrato, estableciendo a través de la normatividad especial que no existe derecho alguno objeto de contratación *erga omnes*. Por ende, es imprescindible la intervención estatal.
3. Es necesario por ende la consideración de aludir en la normativa legal especial:
  - √ Una serie de obligaciones al titular del secreto
  - √ La necesidad de que exista la adecuada implementación de un registro obligatorio y de carácter constitutivo en el cual sea depositado el know how, con fines de protección y probanza en referencia a su existencia
  - √ La anotación respectiva de carácter obligatoria y constitutiva en el Registro de Transferencias de Tecnologías en el caso exista algún tipo de contrato que tenga por objeto el know how.
  - √ La especificación que no existe derecho alguno objeto de contratación *erga omnes*, estableciéndose por, ende que se procederá a la divulgación y explotación de dicha información

cuando el derecho a la protección de la salud y al medio ambiente lo que enmarca considerar a los secretos empresariales en materia de elaboración y comercialización de medicamentos o productos agrícolas, como un derecho no absoluto, motivo por el cual en determinados caso se deberá establecer un tiempo prudencial de concesión del beneficio de confidencialidad en pro del bienestar de la colectividad, cuando la información sea imprescindible para el bienestar social.

## **10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

### **10.1. CONCLUSIONES**

1. Es menester considerar, la contratación por know how, como un nuevo tipo de contratación moderna, en el marco de los contratos empresariales, siendo imprescindible su regulación en una normativa especializada en nuestro medio, acorde con una disposición comunitaria.
2. Es considerable sostener que para una mejor operatividad del contrato de know how en nuestro mercado, se englobe primigeniamente en un cuerpo normativo aquellos contratos de índole moderno.
3. Dicha regulación tendrá en consideración, que no es jurídicamente posible considerar la creación de una disposición legal instituyente de un derecho de propiedad sobre el know how, atendiendo a la disparidad de desarrollo tecnológico y científico entre los países del primer y tercer mundo, ya que ello implicaría instituir privilegios sobre conocimientos secretos, en contra del principio tendiente a evitar

privilegios o derechos ocultos, a favor de la estabilidad y seguridad en las relaciones jurídicas.

4. Debemos considerar que el titular de un conocimiento tecnológico podrá mantenerlo en secreto, y gozar del monopolio de hecho, asumiendo los riesgos empresariales que ello implique, ya que la protección del know how bajo el marco del derecho de propiedad acarrearía una contradicción marcada con el sistema de patentes, prefiriendo los empresarios el régimen del know how – que de ser regulado, implicaría exclusividad absoluta y eterna lo que agudizaría la brecha de desigualdad entre los países. Mas aun, es menester considerar que el desigual grado de desarrollo industrial y tecnológico de los distintos países se traduce en un desigual desarrollo doctrinal, jurisprudencial y normativo. Por, ende la excepción a la regla, será, priorizar los intereses colectivos frente a los particulares, considerando que en el caso de la industria farmacológica y agrícola, cuando el derecho a la protección de la salud y al medio ambiente obliga a los países a considerar a los secretos empresariales en materia de elaboración y comercialización de medicamentos o productos agrícolas, como un derecho no absoluto, motivo por el cual en determinados caso se deberá establecer un tiempo prudencial de concesión del beneficio de confidencialidad en pro del bienestar de la colectividad.
5. Considerando, a su vez, la necesidad de implementar a posteriori de la primera medida una adecuada tipificación de este contrato especial, pero no mediante leyes rígidas, sino a través de una ley marco, que permita y garantice la libre contratación, generando a su vez el desarrollo y fortalecimiento de este nuevo modelo contractual.



6. La Conceptualización del *Contrato de Know How*, es considerada, como una definición susceptible de ser modificada con el devenir tecnológico, motivo por el cual es más que necesario concertar la uniformidad de criterios tanto jurisprudenciales como doctrinarios, a fin de esbozar dicho concepto.
7. Conviene a su vez, en el tratamiento jurídico del *know how*, definir de acuerdo a la relación, la denominación adecuada de los sujetos intervinientes, pudiendo denominarse como **DADOR Y BENEFICIARIO**, o **PROVEEDOR Y ADQUIRIENTE**, consideramos que los términos licenciante y licenciatario podrían generar una serie de errores con los contratos de licencia de patente.
8. Es considerable, en mérito de un análisis de la normativa imperante relacionada con el tratamiento de la contratación por *know how*, y el *know how* propiamente, la derogación del Decreto Legislativo 823, debido a que las bases que sustentan su normatividad, Decisión 344, son contrastantes con la Normatividad vigente, la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Régimen Común de la Propiedad Industrial.
9. Asimismo, es imprescindible la modificación de la normatividad nacional a fin de tratar de unificar el termino de *know how* a todo tipo de referencia al secreto empresarial, industrial o procedimiento técnico o comercial que guarde los requisitos mínimos esbozados en la presente tesis, estableciendo tratamiento unificado en el ámbito del derecho de la competencia, modificación de la Ley 26122, configuración de nuevo tipo penal en la norma penal, un nuevo

apartado en la ley laboral, y un tipo especial en el código civil referido al apartado de responsabilidad extracontractual por violación de cláusulas de confidencialidad .

10. A su vez, debemos tener en consideración que a la fecha son objeto de protección en mérito de los vertiginosos cambios de la ciencia y la tecnología tanto métodos y técnicas de programas de ordenador “ software” además de información referida a la industria química, farmacológica , médica, etc.
11. Considerar dentro del ámbito penal la figura enmarcada dentro del tipo penal de divulgación y explotación de los secretos empresariales o know how , además de considerar no sólo como sanciones dentro del marco penal la pena privativa de libertad y la multa sino también las acciones que deben ejecutarse con el fin de restituir y cesar los actos de competencia desleal, nos referimos a la Cesatoria, la Remoción, la Publicación de la Sentencia, y la Publicidad Correctora, actos típicos de la disciplina de la competencia desleal , previstos únicamente en el ámbito administrativo. En otras palabras, es menester considerar no una sanción de índole administrativa en caso de violación o afectación al know how o su contratación, sino que debería penalizarse.
12. La regulación y sanción, en el caso que el know how, en el marco de contratación o no, haya sido duplicado por medios legítimos, o por aquél que se aprovecha de una situación de negligencia por la cual obtiene conocimiento de un secreto empresarial, así como la divulgación inocente de esta información deberían ser sancionadas penalmente.

## 10.2. RECOMENDACIONES

4. La elaboración de una norma encargada de la regulación y tratamiento del know how y de su contratación bajo la premisa de remitir al sistema de normas civiles, de competencia desleal y penales ya existentes, con las correspondientes modificaciones del caso como serían la creación del tipo penal de divulgación y explotación indebida del secreto empresarial o know how ; el establecimiento de un artículo en el código civil referido a responsabilidad contractual y extracontractual en mérito del incumplimiento de cláusulas de confidencialidad, y en el marco de competencia desleal, una correspondiente modificación a la normativa en el extremo de regulación de las medidas cautelares.
5. La regulación del contrato de know how debe quedar regido por las partes en el contrato, estableciendo a través de la normatividad especial que no existe derecho alguno objeto de contratación *erga omnes*. Por ende, es imprescindible la intervención estatal.
6. Asimismo, el apartado legal al que se alude debe contener claramente :
  - √ Una serie de obligaciones al titular del secreto
  - √ La necesidad de que exista la adecuada implementación de un registro obligatorio y de carácter constitutivo en el cual sea depositado el know how, con fines de protección y probanza en referencia a su existencia
  - √ La anotación respectiva de carácter obligatoria y constitutiva en el Registro de Transferencias de Tecnologías en el caso exista algún tipo de contrato que tenga por objeto el know how.
  - √ La especificación que no existe derecho alguno objeto de contratación *erga omnes*, estableciéndose por, ende que se

procederá a la divulgación y explotación de dicha información cuando el derecho a la protección de la salud y al medio ambiente lo que enmarca considerar a los secretos empresariales en materia de elaboración y comercialización de medicamentos o productos agrícolas, como un derecho no absoluto, motivo por el cual en determinados caso se deberá establecer un tiempo prudencial de concesión del beneficio de confidencialidad en pro del bienestar de la colectividad, cuando la información sea imprescindible para el bienestar social.

## **11. BIBLIOGRAFIA**

### **I. FUENTES PRIMARIAS**

#### **1.1. NACIONALES**

- i. Constitución Política del Perú de 1993
- ii. Constitución Política del Perú de 1979
- iii. Código Civil Peruano de 1984
- iv. Código Penal Peruano de 1991
- v. Régimen de Estabilidad Jurídica a la Inversión Extranjera Decreto Legislativo N° 662
- vi. Facultades, Normas y Organización del Indecopi. Decreto Legislativo N° 807
- vii. Ley de Represión de la Competencia Desleal Peruana. Ley N° 26122.
- viii. Ley de Productividad y Competitividad Laboral Peruana. Decreto Supremo N° 003 – 1997 –TR
- ix. Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo. Decreto Legislativo N° 728.

#### **1.2. COMUNITARIOS:**

- **COMUNIDAD ANDINA**

- i. Decisión N° 291 “Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías “ de la Comunidad Andina
- ii. Decisión 344 “ Régimen Común sobre Propiedad Industrial” de la Comunidad Andina
- iii. Decisión N° 486 “ Régimen Común sobre Propiedad Industrial” de la Comunidad Andina

- **UNIÓN EUROPEA**

- i. Tratados Constitutivos
- ii. El Convenio de Roma sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales del 19 de Junio de 1980
- iii. Los Principios Unidroit
- iv. Reglamento CE N° 240/ 96 de la Comisión, del 31 de Enero de 1996, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85
- v. Reglamento (CE) 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (el “Nuevo RECATT”)

## **2. LEYES MODELO**

- i. Resolución de la Cámara de Comercio Internacional
- ii. Disposiciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- iii. El Convenio de Paris
- iv. El Proyecto de Acuerdo TRIPS

### **3. INTERNACIONALES**

#### **1. MARCO LEGISLATIVO**

##### **i. ALEMANIA**

- Ley de Competencia Desleal (U.W.G.)
- Código Penal Alemán ( EGStGB)
- Código Civil Alemán (B.G.B.)

##### **ii. ITALIA**

- Código Civil Italiano de 1942
- Ley N° 129. Ley que regula el Franchising
- Código Penal Italiano

##### **iii. ESTADO UNIDOS**

- Restatement of Torts de 1939
- Uniform Trade Secrets Act de 1979
- Restatement Third of Unfair Competition de 1994

### **4. MARCO JURISPRUDENCIAL**

##### **i. ESTADOS UNIDOS**

- Vickey vs. Welch
- Peabody vs. Norfolk
- Painton Ltd. Vs. Bourns Inc
- Lear Inc. vs. Adkins
- Kewanee Oil C° vs. Bicron Corp.

##### **ii. ITALIA**

- Sentenza N° 25008/ 20001 della Corte di Cazazione

##### **iii. PERU**

- Expediente N° 112 – 2000/CCD, Comisión de Represión de la Competencia Desleal
- Expediente N° 041 – 1997/CCD seguido de Oficio contra Telefónica del Perú S.A. Resolución N° 0018 – 1998/TDC

- INDECOPI emitida por la Sala de Defensa de la Competencia
- Expediente N° 134 – 96/CCD Seguido Por Bristol Myers Squibb Peru S.A. contra Tecnofarma S.A.
- Expediente N° 091 – 97/ CCD seguido por Eli Lilly Interamericana Inc. Sucursal Peruana contra Tecnofarma S.A.A.

## II. FUENTES SECUNDARIAS

### a. Fuentes Bibliográficas:

1. ARIAS SCHREIBER PEZET, Max, *Contratos Modernos*, Lima: Gaceta Jurídica, 1999.
2. ARIAS SCHREIBER PEZET, Max, *Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Contratos Nominados, Compraventa, Permuta, Suministro, Donación, Mutuo y Arrendamiento*, Tomo I., Tercera Edición, Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 2000.
3. BAIGU, David /Huñis, Ricardo, *“Los Delitos Económicos en la esfera del MERCOSUR”*, Buenos Aires: Editorial Rubinzal Culzoni Editores, 2000.
4. BERNALES BALLESTEROS, Enrique, *“La Constitución de 1993. Análisis Comparado”*, Quinta Edición, Lima: Editorial Rao, Septiembre de 1999.
5. CABANELLAS, Guillermo, *Contratos de Licencia y de Transferencia Tecnológica en el Derecho Privado*, Buenos Aires: Ed. Heliasta, 1980.
6. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Régimen Jurídico de los conocimientos técnicos*, Buenos Aires: Heliasta, 1982.
7. CABANELLAS, Guillermo. *DICCIONARIO DE DERECHO USUAL*. Buenos Aires: Bibliográfica OMEBA, 1980.
8. CACERES BARRAZA, Cesar Augusto, *La Protección Jurídica de los Secretos Empresariales*, Lima: Cultural Cuzco, 2002.

9. CARRASCOSA GONZALES, Javier. *El Contrato Internacional. Fraccionamiento versus Unidad*. Primera Edición, Madrid: Editorial Civitas, 1992.
10. COGORNO, Eduardo Guillermo, *Teoría de los Nuevos Contratos*, Buenos Aires: Meru, 1987.
11. COGORNO, Eduardo Guillermo, *Teoría y Técnica de los Nuevos Contratos Comerciales*, Buenos Aires: Ediciones Meru Peru, 1979.
12. CONSTANTIN CASAS, Talia; TRUJILLO GARCIA, Jaime, *El Know How*, Universidad Javeriana, Bogota, 1986.
13. CHULIÁ VINCÉNT, Eduardo; BELTRÁN ALANDETE, Teresa. Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos. Factoring, Joint Venture, Tarjeta de Crédito, Franquicia y Know How, Barcelona: Bosch, 1996.
14. DIETER BORCHARDT, Klaus. *"El ABC del Derecho Comunitario"*. Quinta Edición. Bélgica: Dirección General de Educación y Cultura, 2000.
15. DRUCKER PETER. *"El ascenso de la sociedad del conocimiento"* en *"Revista Facetas"*, Washington DC: N° 104. 2/1994.
16. ECHAIZ MORENO, Daniel, *La Empresa en el Derecho Moderno*, Lima: Gráfica Horizonte, 2002.
17. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Maria Teresa, *Protección Penal del Secreto de Empresa*, Madrid: Editorial Colex, 2000.
18. FONT GALÁN, J. I. *"Constitución económica y Derecho de la Competencia"*, Madrid: Tecnos, 1987.
19. GALGANO, Francesco. *"Diritto Commerciale. L' imprenditore. Impresa. Contratti di impresa, Titoli di credito. Fallimento"*. Nona Edizione , Bologna: Zanichelli Editore.
20. GHERSI, Carlos Alberto, *Contratos Interempresarios, Cuantificación Económica*, Buenos Aires: Editorial Astrea, 2001.
21. GOMEZ SEGADE, José Antonio. *El Secreto Industrial. (Know How) Concepto y Protección*, Primera Edición, Madrid: Editorial Tecnos, 1974.



22. GUILLERMO COGORNO, Eduardo, *Teoría y Técnica de los Nuevos Contratos Comerciales. Leasing – Renting – Credito Revolting – Trust – Receipt – Credit Cards – Know How*, Buenos Aires: Ediciones Meru Peru, 1979, Mayo.
23. HUAYANAY CHUQUILLANQUI, Hugo, *Contratos, Doctrina, Legislación, Modelos*, Segunda Edición, Lima: Editorial UNMSM, 2000.
24. HUNDSKOFF EXEBIO, Oswaldo, *Derecho Comercial. Nuevas Orientaciones y Temas Modernos*, Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima, 1994.
25. HUNDSKOPF EXEBIO, OSWALDO, “Reglas aplicables a todas las sociedades” en *Nuevo Derecho Societario*, Primer Seminario Nacional sobre la Ley General de Sociedades, Universidad de Lima, Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima, 1998, Colección Encuentros.
26. LEDESMA, Julio, *Patentes de Invención*, en *Enciclopedia Jurídica Omeba*, Buenos Aires: Editorial Driskill, 1975, T. XXI.
27. LE PERA, Sergio, *Cuestiones de Derecho Comercial Moderno*, Buenos Aires: Astrea, 1979.
28. LEYVA SAAVEDRA, JOSÉ, *Tratado De derecho Privado*, Editorial San Marcos, Lima 1997, Tomo I.
29. LORENZETTI, Ricardo, *Derecho Contractual. Nuevas Formas Contractuales*, Lima: Editorial Palestra, 2001.
30. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano*. Barcelona: Cedecs Editorial S.L., 1999.
31. MANGAS MARTIN, Araceli, “*Tratado de la Unión Europea. Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas, y otros actos básicos de Derecho Comunitario*”. Novena Edición, Madrid: Editorial Tecnos, 2001.
32. MASSAGUER, José, *El Contrato de Licencia de Know How*, Barcelona: Bosch, 1989.

33. MASNATTA, Héctor, *Know How y asistencia Técnica*, en “Revista Derecho Comercial y de Las Obligaciones”, año 4, N° 19 – 24, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1971.
34. NORABUENA CASANOVA, Jorge, *La Protección de la Propiedad Industrial en el Perú*, Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999.
35. PHANON J. EDER, “*Principios Característicos del “common law” y del derecho latinoamericano*”, Buenos Aires: Editorial Abeledo Perrot, Universidad Nacional de Buenos Aires, Colección del Instituto de Derecho Comparado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1960.
36. PEREZ MIRANDA, Rafael; SERRANO MIGALLON, Fernando, *Tecnología y Derecho Económico. Régimen Jurídico de la apropiación y transferencia de Tecnología*, México: Porrúa Editores, 1983.
37. PUELMA ACCORSI, Alvaro, *Contratación Comercial Moderna*, Santiago de Chile: Editorial Jurídica Chilena, 1991.
38. PUENTE Y LAVALLE, Manuel de la; CARDENAS QUIROS, Carlos; GUTIERREZ CAMACHO, Walter, *Contrato & Mercado*, Lima: Gaceta Jurídica, 2000.
39. SAR, Omar A, “*Constitución Política del Perú, con la jurisprudencia artículo por artículo del Tribunal Constitucional*”, Tercera Edición, Lima: Nomos & Thesis Editorial, 2006.
40. STUMPF, Herbert, *El Contrato de Know How*, Bogotá: Themis, 1977.
41. TRABUCCHI, A: *Instituzioni di Diritto Civile*, 33ª Edizione, Padova : Cedam, 1992.
42. VIÑAS FARRE, Ramón. “*Unificación del Derecho Internacional Privado*”. Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Barcelona: Bosch Casa Editorial.

## 2.2. Fuentes Hemerográficas :

1. ALCANTARA FRANCIA, Olga, *"El Contrato de Licencia de Know How y La Regulación de las Obligaciones de Confidencialidad y no competencia"*, en *Revista Ius et Praxis*, Universidad de Lima, Lima, 2000, Número 31, Enero – Diciembre 2000.
2. AREÁN LALIN, Manuel, *"Empresas Españolas ante la Comisión de las Comunidades Europeas: El Caso Cecimo"*, en *Actas de Derecho Industrial*, Tomo 6, Madrid: Editorial Montecorvo S.A., pp. 429 - 434. AÑO 1979 - 1980.
3. AZA CORNEJO, Gloria, *"Medios de Protección y transmisión de la Tecnología"*, en *Alta Dirección*, Barcelona, Julio – Agosto, 1996. N° 188, p. 271 – 276.
4. BORGES BARBOZA, Denis, *"El Comercio de Tecnología: Aspectos Jurídicos, Transferencia, Licencia y Know How"*, en *Revista del Derecho Industrial*, Buenos Aires, Setiembre – Diciembre, 1988. N° 30, p. 526.
5. CORCUERA BARCENA, Ursula María, *"Los Secretos Empresariales en la Legislación Nacional y Comunitaria"*, en *Revista de Derecho de la Universidad Particular de San Martín de Porres, publicaciones del Concurso Darío Herrera Paulsen Año 2002*, Primera Edición, Lima: Fondo de la Universidad Particular de San Martín de Porres, Febrero 2002.
6. CORREA, Carlos María, *"La Regulación de las Cláusulas Restrictivas en los Contratos de Transferencia de Tecnología en el Derecho Latinoamericano"*, en *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, Depalma Editores, Buenos Aires, 1981, Año N° 04, Números 79 a 84.
7. CHAVEZ BARDALES, Enrique M., *"Tutela Contractual del Secreto en los Contratos de Transferencia o Licencia de Know How"*, en *Actualidad Jurídica*, Gaceta Jurídica, Lima, 2001, Tomo 96, Noviembre, 2001.
8. FARINA, Juan, *"Transferencia de Tecnología"*, en: *Derechos Intelectuales*, Buenos Aires: Editorial Astrea. N° 05., 1989.

9. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Cesar A., *"El Contrato de Know How"*, en *Revista Jurídica del Perú*, Normas Legales Editores, Lima, 2004, Tomo 54, N° 57, Julio/Agosto 2004.
10. GUZMAN ESPICHE, Luís Miguel, *"Algunas consideraciones sobre el Contrato de Know How"* En: *Revista Jurídica Universidad Inca Garcilaso de la Vega*. Lima, 1993. N° 02.
11. INDECOPI. Comisión De Represión De La Competencia Desleal. *"Lineamientos Sobre Competencia Desleal. Jurisprudencia Del Tribunal De Indecopi"*. Lima, 27 de enero del 2000.
12. KORS, Jorge A., *"La Naturaleza Jurídica del Know How y la Ley Mejicana"*, en *Revista del Derecho Industrial*, Buenos Aires, Septiembre – Diciembre, 1992. N°42. p. 609 – 622.
13. LAQUIS, Manuel Antonio., en el artículo *"¿Es el Know How un derecho de propiedad?"*, en *Revista de Derecho Industrial*, Buenos Aires, 1982, N° 10 – 12.
14. LEYVA SAAVEDRA, José., *"Contratos Especiales"* en SOFTWARE JURÍDICO COMPULEG de la Base de Datos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Particular de San Martín de Porres. Actualizado a Septiembre del 2005.
15. PEREZ MIRANDA, Rafael, *Régimen Jurídico del Secreto Industrial en México*, en *"Revista Derecho Industrial"*, Año 4, N° 10 – 12, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1982.
15. SERRANO – PIEDECASAS, José R. *"Consideraciones en torno a la protección penal del Know – How"*, En *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*. N° III. Madrid. Septiembre – Diciembre. Año 1990.
16. SIERRALTA RÍOS, Aníbal, *"El Contrato de Know How"*, en SOFTWARE JURÍDICO COMPULEG de la Base de Datos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Particular de San Martín de Porres . Actualizado a Septiembre del 2005.

17. SIERRALTA RÍOS, Aníbal, “El Contrato de Know How”, en *Revista Jurídica del Perú*, Lima, Septiembre 2002, N° 38. p. 189 – 199. AÑO LII.
18. YUSUF ABDULQAWI; FENG, ZHANG, “La Protección Jurídica del Know How en las Leyes Nacionales y su impacto en el Derecho Internacional », en *Revista de Derecho Industrial*, Buenos Aires, Mayo – Diciembre, 1993, N° 44 – 45. p. 409 – 428.

### 2.3. Información vía web

1. AGUILAR VILLAN, Andryth; MORÁN MARTÍNEZ, Liudmila y MILIAN KONDAKOV, Antón, “Los contratos de licencia de marca y know-how como herramienta en la prevención de conflictos” en *Revista Electrónica Ignacio Agramonte de la Facultad de Leyes y Jurisprudencia de la Universidad de la Habana*. Último Número Septiembre del 2003 en:  
  
[<http://lex.uh.cu/WEB/1/Los%20contratos%20de%20licencia%20de%20marca%20y%20know%20how%20como%20herramienta%20en%20la%20prevencion%20de%20conflictos.htm> ]
2. BORGES BARBOSA, Denis “Concepto Jurídico del Know How” artículo traducido del portugués de una Conferencia dada en el curso sobre Comercio y Tecnología organizado por FINEP –“Financiadora de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Planeamiento del Brasil – el 8 de junio de 1978. en:  
[[http://www. Bibliojuridica.org/libros/1/132/5.pdf](http://www.Bibliojuridica.org/libros/1/132/5.pdf)].
3. BENAVENTE CHORRES, Hesbert, *El Know How Empresarial: Más que un contrato*, artículo publicado en la página web :  
[www. astrea.com.ar/files/prologs/doctrina0100.pdf](http://www.astrea.com.ar/files/prologs/doctrina0100.pdf).

4. BIANCHI, Laura , “*Legge 129/2004 : Il Nuovo Contratto di Franchising*”, en *Rivista Elettronica Misterfisco*, en :  
[ <http://www.misterfisco.it/saggi/Franchising-la-nuova-disciplina.pdf>]
5. COLOMBO, Alexandra, “ *Il trasferimento di tecnologia: aspetti economici e normativi*”, en *Filodiritto* pagina web, en:  
[<http://www.filodiritto.com/diritto/privato/commercialeindustriale/trasferimentotecnologiatutelapicolombo.htm> ]
6. GOVERNO ITALIANO, *Legge 6 De Maggio 2004.Sito Ufficiale del Governo italiano*, en :  
[<http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/franchising/LEGGE129.pdf>]
7. JURISPRUDENCIA INGLESA “*HANDLEY PAGE VS. BUTTERWORTH*”,en :  
[http://law.ato.gov.au/autolaw/view.htm?docid='jud/\\*1957\\*3AIIER718/00001](http://law.ato.gov.au/autolaw/view.htm?docid='jud/*1957*3AIIER718/00001),  
Página consultada el 13/02/2007 .Legal Database. Australian Government.  
Australian Taxation Government government, Case References: Moriarty  
(Inspector of Taxes) v Evans Medical Supplies Ltd. Judgment by Lord Keith of  
Avonholm.
8. KEWANEE OIL CO. V. BICRON CORP., 416. U.S. 470 (1974). en:  
<http://laws.findlaw.com/us/416/470.html>
9. LEAR, INC. V. ADKINS, 395. U.S. 653 (1969),en:  
<http://supreme.justia.com/us/395/653/case.html>

10. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. OMPI. REGLAMENTO ( CEE) N<sup>a</sup> 556/89 DE LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS del 30 de noviembre de 1988 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de «know-how» EN Colección Electrónica de Leyes, en:  
[[http://www.wipo.int/clea/docs\\_new/es/eu/eu028es.html](http://www.wipo.int/clea/docs_new/es/eu/eu028es.html)]
11. OTONELLO, Carla , “*La tutela civile e penale del know how alla luce della recente Sentenza 25008/2001 della Corte di Cassazione*” , en *Rivista Giuridica Elettronica Diritto*, en:  
[<http://www.diritto.it/articoli/commerciale/ottonello.html>]
12. OVIEDO ALBÁN, Jorge, “*LA UNIFICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO: UNIDROIT Y LOS PRINCIPIOS PARA LOS CONTRATOS COMERCIALES INTERNACIONALES*” en *Revista Electrónica de the PACE LAW SCHOOL*. Institute of the International Comercial Law . en :  
[<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/oviedoalban3.html>]
13. PROCOMPETENCIA, “ *Lineamientos de Evaluación de los Contratos de Franquicia*”, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.431, Caracas –Venezuela, Del 7 de enero de 2000, *Revista Electrónica Procompetencia de Venezuela*, en:  
[<http://www.procompetencia.gov.ve/lineamientosfranquicias.html>]
14. VERDE, Giacomo , “ *Brevi osservazioni sulla legge 6 maggio 2004, n 129, recante la disciplina del franchising*” en *Rivista Giuridica Elettronica Diritto*, en:  
[<http://www.diritto.it/articoli/civile/verde.html>]

#### **2.4. Tesis Consultadas**

1. BENAVENTE CHORRES, Hesbert, *El Know How Empresarial: ¿Cómo proteger los secretos de las empresas?*, Lima, 2001. Tesis para Optar el Grado Académico de Abogado sustentado por ante la Universidad Particular Inca Garcilazo de la Vega. Tesis de Pre Grado.
2. CONSTANTIN CASAS, Talía; TRUJILLO GARCIA, Jaime, *El Know How*, Tesis de Grado para optar el Título de Abogado por ante la Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas, Bogota, 1986, pp. 15 –16.
3. HIDALGO VALDIVIA, David Eduardo, *“Protección Jurídica del uso de la Información De Dominio Público Para La Elaboración De Productos Farmacéuticos frente al secreto empresarial en el marco de la libre competencia en el Perú”*, Tesis para optar el Grado Académico de Magíster por ante la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Tesis presentada ante la Unidad de Post Grado, Maestría en Derecho Civil y Comercial, Lima, 2005.

#### **12. ANEXOS**

**ANEXO 1:** Proyecto de Ley referido a la Ley de Protección a la Contratación por know how

**ANEXO 2:** Ley de confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos.  
- Ley N° 24766 (Argentina)



**ANEXO 3:** Cuadros Comparativos: El Nuevo Reglamento Comunitario de Exención por Categorías para los Acuerdos de Transferencia de Tecnología -Sergio Baches Opi / Ana Rodríguez Encinas\*

**ANEXO 4:** Legge 6 maggio 2004, n. 129 - "Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale"

**ANEXO 5:** Legislación Comparada - Costa Rica - Ley De Información No Divulgada – Ley N° 7975



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

EL CONTRATO DE KNOW HOW: ANÁLISIS COMPARADO Y  
PROPUESTA DE REGULACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO  
NACIONAL



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

## PARTE PRIMERA



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

## CAPÍTULO 1

### NOCIONES GENERALES



## CAPÍTULO 1

### NOCIONES GENERALES

#### EL KNOW HOW

SUMILLA: 1.1. Nota Introductoria – 1.2. Apuntes Históricos referenciales 1.3. Denominación del Know How – 1.4. Definición del Know How- 1.5. Objeto del Know How: 1.5.1. La Teoría del conocimiento – 1.5.2. La teoría del secreto- 1.5.3. La teoría del valor económico- 1.5.4. La Teoría ecléctica – 1.6. Naturaleza Jurídica del Know How. 1.6.1. Teoría de la personalidad- 1.6.2. Teoría del derecho contractual - 1.6.3. Teoría del bien inmaterial – 1.6.4. Teoría del bien susceptible de dominio o de la situación de hecho – 1.6.5. Teoría del Derecho de propiedad- 1.6.6. Teoría Sistemática o Teleológica - 1.6.7. Otras Teorías a considerar -1.6.7.1. Teoría del Derecho de Clientela - 1.6.7.2. Teoría del Derecho del Trabajo - 1.6.7.3. Teoría de los Derechos Intelectuales - 1.6.7.4. Teoría del Derecho de Creación o invención - 1.6.7.5. Teoría del Privilegio o del Monopolio de explotación - 1.6.7.6. Teoría de la propiedad – creación - 1.6.7.7. Teoría del derecho doble o sui generis - 1.6.7.8. Teoría de los derechos materiales - 1.6.8. Teoría a considerar por la Legislación Nacional y Comunitaria Andina.

#### **1.1. Nota Introductoria**

Durante la elaboración de la presente investigación, ha sido claro que el tratamiento del know how es amplio en el marco doctrinario, considerando que su tratamiento contractual, es una de las tantas aristas desde la cual se puede plantear un estudio analítico de la presente figura jurídica.

Debemos entender por ende, primigeniamente, en que consiste el know how, o conocimiento técnico especializado, y cuáles han sido sus



implicancias en el marco del desarrollo de esta figura jurídica tanto en el ámbito histórico y legal.

Se debe considerar, que en el apartado correspondiente se analizará la evolución del know how desde la perspectiva internacional, ya que claramente los antecedentes han sido establecidos en el marco del tratamiento comparado, considerando que en el ámbito nacional, la regulación primigenia a esta figura fue otorgada por la primera regulación referida al marco de la Propiedad Industrial.

## 1.2. Apuntes Históricos referenciales

La figura jurídica del know How nace en el sistema jurídico del *Common law*<sup>1</sup>, estableciendo sus primeros esbozos en el derecho angloamericano a partir de su incursión en el lenguaje colonial entre los años de 1943<sup>2</sup>, considerando otro sector de la doctrina su aparición en el año de 1868, en el precedente jurisprudencial “ Peabody vs. Nolfolk” lo que implico una serie de pronunciamientos a nivel jurisprudencial, elaborados por los tribunales estadounidenses, considerando un gran desarrollo en sede federal ello hasta el año de 1964, ya que posteriormente hasta el año de 1970 se cuestionaba su validez y situación jurídica del know how frente al derecho de patentes.

---

<sup>1</sup> BENAVENTE CHORRES, Hesbert, *El Know How Empresarial: ¿Cómo proteger los secretos de las empresas?*, Lima, 2001. Tesis para Optar el Grado Académico de Abogado sustentado por ante la Universidad Particular Inca Garcilazo de la Vega. Tesis de Pre Grado.

<sup>2</sup> COGORNO, Guillermo E, *Teoría de los Nuevos Contratos*, Buenos Aires : Meru, 1987, p 255.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

Por otro lado, un sector de la doctrina indica que el know how surge después de la Segunda Guerra Mundial<sup>3</sup>, a raíz de que, a partir de ese momento la tecnología sufre constantes cambios, los cuales hacen imperativo que determinados conocimientos técnicos sean mantenidos en secreto y que no se encuentren en dominio público. Las características de éste tipo de conocimientos, como por ejemplo su fugacidad, determina desde su aparición que no puedan acogerse a los antiguos derechos de patentes; considerándose por ende, su rápida expansión<sup>4</sup> a países como Inglaterra<sup>5</sup> y Alemania; siendo éste último país el que desarrollo su análisis y tratamiento legal sobre las bases de la ley contra la competencia desleal, en mérito de la insuficiente protección legal existente. Es así, que en Alemania posteriormente, al significativo pronunciamiento del grupo alemán de la Cámara Internacional de Comercio en las sesiones del 27 y 28 de mayo de 1958, que se refleja la concepción jurídica alemana, en la cual se especifico que corresponde al concepto de *Know How*, la definición elegida en el Artículo 21 de la GWB( Ley contra restricciones a la Competencia) , en la que se enmarca referencia a inventos y secretos de explotación,

---

<sup>3</sup> CHULIÁ VINCÉNT, Eduardo; BELTRÁN ALANDETE, Teresa. *Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos* , Barcelona : Bosch, 1996, p. 251.

<sup>4</sup> FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Cesar A., “El Contrato de Know How”, en *Revista Jurídica del Perú*, Lima: Normas Legales Editores, 2004, Tomo 54, N° 57, Julio/ Agosto 2004., p.10.

<sup>5</sup> Si nos referimos a Inglaterra, en el marco del desarrollo del know how debemos considerar la aparición de la Revolución Industrial durante los siglos XVIII Y XIX, como marco fundamental del desarrollo de la industria moderna y del mercado financiero, considerando que la adquisición de capitales por parte de las empresas, influyera en nuevos tipos de organización empresarial. De allí, que el sistema de patentes resultó insuficiente para la protección de nuevos conocimientos que impulsarán estas nuevas organizaciones.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

entendidos estos últimos como no sólo dibujos, recetas y demás apuntes similares, sino también las experiencias propias de la fabricación de toda índole, así como los conocimientos y las experiencias comerciales”.<sup>6</sup>

La evolución operada durante el período de la posguerra, demostró la insuficiencia de aquellos mecanismos legislativos vigentes, quedando obsoleto frente a los nuevos avances el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883, en cual no existía un marco de protección referido a *know how*.

Se debe considerar por ende que a consideración de la investigación propuesta, el término *know how* debe su desarrollo y auge a la jurisprudencia estadounidense que claramente ha sentado las bases de su tratamiento con el devenir de los años, considerando que a la fecha el precedente jurisprudencial “*Painton Ltd. Vs. Bourns Inc*”<sup>7</sup> representa la posición actual de la doctrina estadounidense referida al tratamiento del *know how*, que en resumen señalan la aplicación de reglas ajenas al derecho de patentes, dando validez a los contratos de *know how* o de conocimientos técnicos como se denomina en dicho país. Asimismo, la evolución operada referida al *know how* incursiona en las sentencias emitidas por los Tribunales Alemanes, una del Tribunal de Tokio<sup>8</sup> , y

---

<sup>6</sup> STUMPF, Herbert, *El Contrato de Know How*, Bogota : Themis, 1977. p. 6

<sup>7</sup> CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Régimen Jurídico de los conocimientos técnicos*, Buenos Aires: Heliasta, 1982, pp. 73- 75.

<sup>8</sup> GOMEZ SEGADE, José Antonio. *El Secreto Industrial. (Know How) Concepto y Protección*, Primera Edición, Madrid: Editorial Tecnos, pp. 134 – 135.





algunas de los tribunales franceses y recientemente la Sentenza 25008/2001 de la Corte di Cassazione<sup>9</sup>.

Así podemos determinar que el know how, ha sido y muchas veces viene siendo ligado a una serie de figuras e instituciones jurídicas, como por ejemplo el derecho de patentes<sup>10</sup>, considerando que dicha confusión y relación interdependiente fue esbozada en el tratamiento primigenio al know how en determinados antecedentes jurisprudenciales estadounidenses, cabe precisar sin embargo, que el tratamiento de patentes a nivel legal y jurisprudencial nunca marco un hito fundamental en el tratamiento del know how, ya que de acuerdo al marco legislativo su existencia era imprevista y considerada contraria al ordenamiento jurídico. Posteriormente, y como bien señala Benavente Chorres<sup>11</sup>, el know how es desarrollado sobre el marco de tres etapas: una primera etapa en la que se reconoce su tratamiento directamente vinculado a los contratos de licencia de patente, una segunda etapa , por la cual se reconoce su autonomía e importancia y una tercera etapa , en la cual se determina su autonomía y la necesidad de interrelacionarse con otras figuras jurídicas contractuales, como por ejemplo : la franquicia, siendo un claro ejemplo de interrelación el empleo realizado por COCA COLA COMPANY, KFC y la

---

<sup>9</sup>OTONELLO, Carla , “La tutela civile e penale del know how alla luce della recente Sentenza 25008/2001 della Corte di Cassazione” , en *Rivista Giuridica Elettronica Diritto*, en: [http://www.diritto.it/articoli/commerciale/ottonello.html]

<sup>10</sup> LEDESMA, Julio, *Patentes de Invención*, en Enciclopedia Jurídica Omeba, Buenos Aires: Editorial Driskill, 1975, T. XXI, p. 655.

<sup>11</sup> BENAVENTE CHORRES, Hesbert, *El Know How Empresarial: Más que un contrato*, artículo publicado en la página web :

www.astrea.com.ar/files/prologs/doctrina0100.pdf. , Pág. 7



INTERNATIONAL DAIRY QUEEN<sup>12</sup>, desde el año de 1886, fecha desde la cual su fórmula de producción de la bebida gasificada es considerada uno de los más resguardados secretos empresariales que a la fecha existen en el mercado mundial. Entre una serie de contrataciones, conexas a este tratamiento podemos identificar al contrato de engineering, el contrato de transferencia de tecnología, etc, contratos en cuyo contenido se puede apreciar un tratamiento paralelo al tratamiento del know how.

En el marco nacional, el know how, es regulado en el ámbito de la primera regulación referida a propiedad industrial es decir, con el Decreto Supremo N° 001 – 71 – IC/DS del año de 1971 que lo denominó “*procedimientos tecnológicos*”. En el año de 1992, entró en vigencia la Ley General de Propiedad Industrial, aprobada por Decreto Ley N° 26017, que regula los distintos elementos constitutivos de la Propiedad Industrial y que los denominó “*secretos de producción*”, y que reguló el tema de una manera mucho más estricta de tal forma que excluyó al know how de carácter comercial, considerando el mismo uno de los tipos o clasificaciones inmersas en el tratamiento del know how, “*el secreto empresarial o know how*”

---

<sup>12</sup> En el caso del Producto Gasificado, la fórmula secreta 7X, es a la fecha uno de los secretos empresariales mejor resguardados en el ámbito empresarial, considerando por ende su valor económico de índole incalculable para la transnacional; los medios de protección del know how, implican su resguardo en una Bóveda de algún Banco de Georgia, Atlanta en los Estados Unidos de América, siendo conocida únicamente por tres o cuatro ejecutivos de la empresa transnacional. En el caso de KFC, el know how referido a la mezcla secreta de las once hierbas y especias o salsa utilizada para la cobertura de la famosa capa de fritura utilizada para la elaboración de sus productos han considerado similares métodos de protección del secreto, siendo el para el caso en detalle el depósito de parte de los ingredientes en una bóveda de Louisville, Kentucky y la fórmula restante introducida en una IBM. Similar fórmula de protección ha sido la adoptada por la Empresa Estadounidense International Dairy Queen, en el extremo protección en la elaboración del producto gasificado Orange Julius.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

*debe ser entendido de una forma que englobe no sólo a los métodos, técnicas o procesos de producción, sino también a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de un servicio”<sup>13</sup>.*

Posteriormente el 24 de Abril de 1996, se publica el Decreto Legislativo N° 823, “ Ley de Propiedad Industrial”, cuya finalidad es unificar en un solo cuerpo normativo tanto la norma andina como la ley nacional e incorporar los estándares internacionales para la protección de los derechos de la propiedad industrial, dicha norma en el título I , Artículo 3, señala como elementos constitutivos de la Propiedad Industrial al secreto industrial, lo que para efectos de la presente investigación será denominado secreto empresarial; así también concede el Título VIII de su cuerpo normativo a la regulación del mismo.

Si bien, la dación del Decreto Legislativo 823 era unificar el tratamiento normativo comunitario y nacional en un mismo cuerpo legal, este se refería a la Decisión 344, la que ya ha sido desplazada por la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los Países Andinos que fue dado en la ciudad de Lima, Perú el 14 de Septiembre del año 2000, y que entró en vigencia el 1 de Diciembre del 2000 según el Artículo 274 de las Disposiciones Finales de la misma . El tratamiento que se otorga al secreto empresarial en la norma comunitaria esta referido a los Artículos 260 al 266 del Titulo XVI denominado “De la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad

---

<sup>13</sup> NORABUENA CASANOVA, Jorge, *La Protección de la Propiedad Industrial en el Perú*, Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999, pp. 60 – 61.



Industrial” y varía considerablemente en el marco del actual tratamiento comunitario como veremos más adelante en el capítulo respectivo.

Para fines de la presente investigación, el know how será analizado desde una perspectiva contractual, teniendo en cuenta que es una institución jurídica interdisciplinaria regulada en nuestro país desde el marco de un tratamiento que pretende aplicar muchas veces reglas referidas a la propiedad industrial y el marco de la contratación civil moderna.

### 1.3. Denominación del Know How

La aparición de la expresión *Know How*, en el comercio internacional sobre conocimientos tecnológicos, es una elipsis de *know how to do it*, frase de origen estadounidense que traducido puede indicar una serie de expresiones , sin embargo para los fines de la presente investigación considero pertinente la delimitación de la traducción a “saber como hacer”, entendiendo que el término alude a la pericia técnica y la habilidad práctica necesarias para ejecutar fácil y eficientemente una operación complicada, destinada a producir bienes , servicios o una determinada forma de comercialización u organización empresarial no protegidos por derecho de tutela industrial, de carácter relevante y confidencial.

Claramente se puede señalar, que en diversos países ha tomado denominaciones distintas, en Francia se denomina *connaissances spéciales* y también *savoir faire*, inmerso en el derecho francés desde 1967; en Alemania,



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

*betriebliche Erfahrungen* , la Cámara de Comercio Internacional de París emplea el término “ *arte de fabricación*” <sup>14</sup>.

El tratamiento de substitutivos de la voz inglesa know how, es frecuente en la doctrina, de éste modo se reconoce como know how, las traducciones: conocimientos técnicos<sup>15</sup>, conocimientos técnicos secretos<sup>16</sup>, secreto industrial<sup>17</sup>, secreto empresarial<sup>18</sup>.

En la presente investigación, por razones metodológicas nos referiremos tanto a los términos know how<sup>19</sup> como secretos empresariales a fin de desarrollar cabalmente la presente investigación.

---

<sup>14</sup> MASNATTA, Héctor, *Know How y asistencia Técnica*, en “Revista Derecho Comercial y de Las Obligaciones”, año 4, N° 19 – 24, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1971, p. 699.

<sup>15</sup> CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos*, op. cit. p. 24.

<sup>16</sup> PEREZ MIRANDA, Rafael, *Régimen Jurídico del Secreto Industrial en México*, en “Revista Derecho Industrial”, Año 4, N° 10 – 12, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1982, p. 573.

<sup>17</sup> GOMEZ SEGADE, José Antonio. *El Secreto Industrial. (Know How) Concepto y Protección*, Primera Edición, Madrid: Editorial Tecnos, Primera Edición, 1974, p. 132.

<sup>18</sup> Establecido en la Decisión N° 486. Decisión Comunitaria referida al Tratamiento de la Propiedad Industrial en el Marco de la Comunidad Andina.

<sup>19</sup> Cfr. DRUCKER PETER. “*El ascenso de la sociedad del conocimiento*” en “Revista Facetas”, Washington DC: N° 104. 2/1994. El conocimiento puede ser clasificado en 4 niveles:

- KNOW WHERE TO, que implica el conocimiento de objetivos, y que a diferencia de lo que se planteaba a fines de los sesenta, es responsabilidad primordial de toda organización sea lucrativa o no, sea gubernamental o privada.
- KNOW WHAT, que es el estudio de los problemas relevantes, el cual está determinado, por ejemplo, por las exigencias que impone el medio ambiente en las empresas manufactureras.
- KNOW WHY, o conocimiento científico, vinculado íntimamente con la investigación creadora o la adaptación de conocimientos ya existentes a la satisfacción de nuevas necesidades.



#### 1.4. Definición de Know How

El BIRPI ( Reunión Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual) describe al *know how* como la antítesis al derecho de patente, por otro lado la Ley de la OMPI ( Organización mundial De la propiedad Intelectual), caracteriza al *know how* como el conjunto de conocimientos técnicos, datos, informaciones utilizados en la industria, sin embargo consideramos mucho más acertada la definición contenida en el Reglamento (CE) 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología<sup>1</sup> (el “Nuevo RECATT”)<sup>20</sup>, por el que se refiere al *know how*, como una información técnica sustancial, en virtud del valor competitivo y utilidad para la empresa, es decir, es sustancial si mejora la posición del beneficiario permitiéndole entrar en un nuevo mercado o dándole una ventaja sobre los competidores porque carecen de los conocimientos técnicos en cuestión, considerando a su vez que el *know how* se refiere a aquella información técnica no patentada.

Italia, define sólo el término *know how* en la Legge N° 129, del 6 de Mayo del 2004, referida a la “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* N° 120 del 24 maggio 2004, referida al

- 
- KNOW HOW, que supone la aplicación concreta de la información y genera productividad

<sup>20</sup> Cabe precisar que el 1 de mayo de 2004 entró en vigor el Reglamento (CE) 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología<sup>1</sup> (el “Nuevo RECATT”).



contrato di affiliazione commerciale (Franchising), entendiendo como *know how* “un patrimonio de conocimientos prácticos no patentados derivados de la experiencia y de pruebas adquiridas por el afiliante, patrimonio que es secreto, sustancial e individualizado.”<sup>21</sup>

La Legislación Española procede a la regulación del tema en el Decreto 1.750/87<sup>22</sup> del 18 de diciembre, que regula la Transferencia de Tecnología y Asistencia Técnica, la cual esboza en el artículo 1.a) una alusión indirecta al *know how* como “conocimientos secretos no patentados aplicables a la actividad productiva”.<sup>23</sup>

México<sup>24</sup>, por otra parte, define y abarca la regulación del *know how* en la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, entendiendo como contrato de *know how* al proceso de transferencia de tecnología no patentada, actos jurídicos que sin embargo requieren de un registro de carácter constitutivo.

---

<sup>21</sup>La Legge N° 129, 6 maggio 2004, “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale,” sostiene que “...per *know how*, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che é segreto, sostanziale ed individuato...”

<sup>22</sup> CHULIÁ VINCÉNT, Eduardo; BELTRÁN ALANDETE, Teresa. *Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos*, op. cit., p. 245

<sup>23</sup> Cfr. AZA CORNEJO, Gloria, “Medios de Protección y transmisión de la Tecnología”, en *Alta Dirección*, Barcelona, Julio – Agosto, 1996. N° 188, p. 271 – 276, quien refiere a su vez que la represión de actos contra los secretos empresariales se encuentra en el marco de regulación de la competencia desleal, al amparo del artículo 13 de la Ley 3 /1991 del 10 de enero sobre la regulación de competencia desleal.

<sup>24</sup> PEREZ MIRANDA, Rafael; SERRANO MIGALLON, Fernando, *Tecnología y Derecho Económico. Régimen Jurídico de la apropiación y transferencia de Tecnología*, México: Porrúa Editores, 1983.p.,91





El Tribunal Supremo Español en la sentencia del 24 de Octubre de 1974<sup>25</sup>, define el *know how*, en uno de sus considerandos, como: "...la serie de conocimientos o métodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles, significativo de lo que doctrinalmente se denomina "*know how*", es decir, el saber hacer,...puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se considera que sea un bien en sentido...económico....,o ya que se trata de un bien en sentido jurídico, por poseer las características propias de estas ideas, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos, integrantes de un auténtico bien inmaterial...".<sup>26</sup>

En la jurisprudencia inglesa el término *know how*, es utilizado en diversas sentencias, aunque no siempre con el mismo significado ; así es necesario comparar la sentencia del Tribunal de Apelación del 03 de Diciembre de 1951 ( Stevenson Jordan & Harrison LLtd. V. Mc Donald & Evans) y la Sentencia de la High Court of Justice de la Chancery División del 04 de Noviembre de 1964 (Printers and Finishers Ltda.. v. Holloway and others)<sup>27</sup>, en esta última sentencia se analiza un contrato de licencia de secretos industriales, llamándole "*contrato de know how*".

---

<sup>25</sup> CHULIÁ VINCÉNT, Eduardo; BELTRÁN ALANDETE, Teresa. *Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos*. op. cit., p. 245

<sup>26</sup> CHULIÁ VINCÉNT, Eduardo; BELTRÁN ALANDETE, Teresa. *Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos*. op. cit., Pág. 245

<sup>27</sup> GOMEZ SEGADE, José Antonio. *El Secreto Industrial. (Know How) Concepto y Protección*, Editorial Tecnos, Primera Edición, Madrid, 1974, Pág.134





Existen una serie de fallos que nos permiten esbozar algunas características propias del know how, uno de los ejemplos más citados por la doctrina<sup>28</sup>, es la sentencia del Juez Coleman, D.C. de Maryland del 05 de Febrero de 1946, que resolvió el caso Mycalex Corporation of America v. Pemco Corporation, que define el know how como el “ conocimiento de hecho, no susceptible de una descripción precisa y separada, pero que usado en forma acumulada después de haber sido adquirido como resultado de experiencias y errores ( *trial and error*), proporciona al que lo adquirió la habilidad para producir algo que de otra manera no sabría como producir con la misma exactitud y precisión necesarias para el éxito económico”.

A consideración personal, y en virtud de lo determinado y precisado por la doctrina, debemos entender por know how, *aquel conocimiento de carácter técnico, industrial, comercial individualizable, aplicable en el ámbito empresarial, de carácter secreto caracterizado por su alto valor económico y susceptible de contratación*, los elementos característicos serán esgrimidos a posteriori, en el acápite referido a Objeto del Contrato de Know How, en el rubro referido a Contenido Contractual.

### 1.5. Objeto del Know How

Existen una serie de posiciones que tratan de explicar en que consiste el know how, si bien mi posición se encuentra esbozada en la definición que adopto en la presente tesis, es necesario considerar que existen en la doctrina tres ámbitos marcados al tratar de definir el know how:

---

<sup>28</sup> CONSTANTIN CASAS, Talía; TRUJILLO GARCIA, Jaime, *El Know How*, Tesis de Grado para optar el Título de Abogado por ante la Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas, Bogota, 1986, pp. 15 –16.



**1.5.1. La Teoría del conocimiento:** Es en este caso aquella posición adoptada por la doctrina por la cual se da una mayor preponderancia al conocimiento o saber que reviste el know how y no a su carácter secreto o reservado. La teoría del conocimiento se funda en considerar al know how como conocimiento adquirido, ya sea por el resultado de la experiencia o de una investigación científica. Sin embargo, es limitado considerar este concepto ya que el término conocimiento es sumamente amplio. Por ende, debemos considerar al know how más que un mero saber especializado.

**1.5.2. La teoría del secreto:** Esta teoría basa su contenido, en considerar un concepto del know how sobre la base del carácter secreto o reservado del mismo y así distinguirlo de cualquier figura jurídica. Sobre éste extremo se discute en la doctrina si debe existir un secreto relativo o absoluto del know how, por lo analizado, se debe considerar que un conocimiento especializado adquiere mayor importancia y protección cuando es ampliamente secreto o conocido por un número reservado de personas, éste elemento es complementado por su utilidad empresarial y su valor en el mercado, además de ser un conocimiento especializado, es decir los elementos de la definición deben configurarse de manera concatenada de nada nos serviría un conocimiento reservado o secreto sino tiene valor en el ámbito empresarial o es de índole especializado.

**1.5.3. La teoría del valor económico:** En este caso se establece una especial preponderancia al know how en el sentido de que debe tener una valoración económica, por encima de las dos cualidades anteriormente esbozadas.



**1.5.4. La teoría ecléctica:** La posición adoptada a la actualidad es la de índole ecléctica, al considerar, que todo know how deberá ser considerado no sólo como un conocimiento especializado o técnico , caracterizado por ser secreto o reservado, sino que además se debe tener en consideración su importancia económica, debido a que todo know how debe tener una utilidad pecuniaria, por ende será pasible de ser objeto de contratación, ya sea a nivel empresarial o en una contratación paritaria, de manera pura o en mérito de una contratación mixta.

## **1.6. Naturaleza Jurídica del Know How.**

En la doctrina el tema referido, a la naturaleza jurídica de una institución es un tema controvertido, en el caso del know how, no podemos hacer una excepción, de este modo cabe la precisión que en el marco del tratamiento doctrinario, se establecen una serie de teorías referidas a esta problemática, considerando que para efectos de la presente investigación me adhiero a la teoría del bien inmaterial<sup>29</sup>, abordando el tema desde la postura imperante en la doctrina.

### **1.6.1. Teoría de la personalidad**

Esta ha sido una de las primeras teorías esbozadas a fin de justificar la protección jurídica del know how. Se sostiene así, que *el inventor tiene un derecho moral que le garantiza la paternidad de la invención, lo que constituye*

---

<sup>29</sup> ALCANTARA FRANCIA, Olga, “El Contrato de Licencia de Know How y La Regulación de las Obligaciones de Confidencialidad y no competencia”, en *Revista Ius et Praxis*, Lima: Fondo de la Universidad de Lima, 2000, Número 31, Enero – Diciembre 2000, pp. 59 – 60.



*expresión de la personalidad.*<sup>30</sup> De este modo se entendería comprendido al know how en el derecho general de personalidad del inventor. Esta tesis ha recibido una serie de críticas, ello porque resulta demasiado vago e impreciso, porque se debe considerar que la violación del know how no afecta la personalidad del inventor o empresario, sus efectos son meramente patrimoniales, y más aún considerando que el know how es objeto de negocios jurídicos, lo cual es incompatible con el derecho de personalidad que es netamente intransferible.

#### **1.6.2. Teoría del Derecho contractual**

Algunos autores <sup>31</sup>sostienen que esta teoría parte del hecho de que la violación del secreto es perpetrada por personas que se encuentran bajo dependencia, razón por la cual estima, que en este caso se produce un atentado contra el contrato que rige sus relaciones profesionales, pues según éste criterio, dicho convenio contiene tácitamente la obligación de fidelidad, la que se consideraría transgredida al faltar el subordinado a sus deberes de defender y favorecer los intereses del principal.

Esta teoría no ha tenido suficiente acogida en la doctrina debido a las limitaciones que presenta, dentro de las cuales se presenta el hecho de que existen múltiples normas que protegen al titular de los conocimientos, de la divulgación, apropiación o utilización de los mismos, aparte de las derivadas del régimen contractual. Además dejaría en vacío legal, los casos

---

<sup>30</sup> LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano*. Barcelona: Cedecs Editorial S.L., 1999. pp. 37 – 38.

<sup>31</sup> CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos*, Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1984. p. 337.



en los cuales la divulgación se llevare a cabo al margen de la actividad de los subordinados del empresario o titular de los conocimientos, o de una relación preestablecida a través de un contrato.

### **1.6.3. Teoría del bien inmaterial**

Sostenida por KÖHLER, en Alemania a principios del siglo XX. En la doctrina, un amplio sector de la doctrina italiana, alemana, suiza y española, se oponen a sostener que el know how es una simple situación de hecho, ya que en este caso, el know how nos sitúa frente a los denominados bienes inmateriales, siendo aquellos creaciones del talento humano que por su especial importancia económica deben estar bajo el amparo de una reglamentación jurídica adecuada. Según la opinión de Gómez Segade<sup>32</sup>, estaríamos frente a un bien que posee valor patrimonial y aptitud para ser objeto de negocios jurídicos; estaríamos en presencia de un auténtico bien inmaterial, de una idea fruto de la mente humana que se plasma en objetos corpóreos (fórmulas, diseños, apuntes, esquemas, etc.), pero sobre el cual no recae un derecho exclusivo, ya que en realidad estaríamos ante un eminente derecho temporal.

A su vez, la teoría del bien inmaterial, establece que lo que existe en el caso de protección y uso del know how es una situación de hecho protegida por el derecho, pero no hablamos de un derecho amparado in extenso.

El problema básico de nuestro Código Civil en referencia a la aplicación de ésta teoría que es una de las más aceptadas en la doctrina nacional e

---

<sup>32</sup> GOMEZ SEGADE, José Antonio. *El Secreto Industrial. (Know How) Concepto y Protección*, op. Cit., p. 291.



internacional, es que la división utilizada para clasificar a los bienes utiliza criterios válidos sólo para bienes materiales, lo que difiere de la identidad de los bienes inmateriales.

#### **1.6.4. Teoría del bien susceptible de dominio o de la situación de hecho**

El Tratadista Correa<sup>33</sup>, sostiene que, *quien dispone de un conocimiento técnico secreto no es dueño de éste porque no se trata de un bien susceptible de un derecho de dominio o propiedad, como se manifiesta en el derecho estadounidense. Todo lo que existe es un monopolio de hecho<sup>34</sup> fundado en el secreto guardado por su beneficiario, ante cuya violación nacen ciertos derechos que no se refieren a los conocimientos técnicos en sí.* En ese sentido, no puede hablarse ni de cesión y menos de venta.

No sería jurídicamente posible considerar la creación de una disposición legal que instituye un derecho de propiedad sobre el know how atendiendo al grado actual de divulgación del conocimiento científico y técnico, ya que ello importaría instituir privilegios sobre conocimientos secretos, en contra de la orientación predominante, que tiende a la eliminación de privilegios o derechos ocultos a favor de la estabilidad y seguridad en las relaciones jurídicas.

---

<sup>33</sup> CONSTANTIN CASAS, Talía; TRUJILLO GARCIA, Jaime, *El Know How*, Tesis de Grado para optar el Título de Abogado por ante la Universidad Javeriana. Op. Cit. Pág. 35.

<sup>34</sup> Se debe tener en consideración que son adeptos de esta teoría tratadistas argentinos como: Correa, Laquis, Le Pera, Etcheverry; la doctrina Alemana, a su vez tiene como ponentes a: Tiedemann, Forkel, Henkels, Paul, Heydt ; en Francia podemos citar a Page , y en México a Pérez Miranda. Asimismo, en la doctrina nacional podemos citar a César Cáceres Barraza.



#### 1.6.5. Teoría del Derecho de propiedad

Algunos juristas, en especial la doctrina estadounidense<sup>35</sup>, sostienen que se trata de un derecho de propiedad<sup>36</sup>, pues implica un verdadero derecho subjetivo en virtud de los fundamentos siguientes:

- ❖ El titular del know how tiene el derecho de que nadie use ni disponga de su know how contrario a derecho, con el deber correlativo si los terceros lo obtuvieron impropriamente.
- ❖ El titular tiene el privilegio de usar y disponer del know how y los terceros deben respetarlo lo haga o no.
- ❖ El titular tiene la facultad de disponer del know how por venta y licencia, y de obtener una orden judicial contra el uso o disposición del know how, por parte de terceros, que lo obtengan impropriamente; asimismo, por los daños y perjuicios correspondientes.
- ❖ El titular tiene, erga omnes, la inmunidad de que su exclusivo uso o disposición no le sea impedido, limitado o controlado por terceros, que obtengan el know how impropriamente.

---

<sup>35</sup> Cfr. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano*. Barcelona: Cedecs Editorial S.L., 1999. Asimismo, sostiene esta posición LEDESMA, Julio, *Patentes de Invención*, Enciclopedia Jurídica Omeba, T. XXI. Buenos Aires: Driskill, 1975.

<sup>36</sup> LAQUIS, Manuel Antonio., en el artículo “¿Es el Know How un derecho de propiedad?”, en *Revista de Derecho Industrial*, Buenos Aires, 1982, N° 10 – 12. Pág. 304. refiere que la jurisprudencia angloamericana arriba a sostener que el know how es un derecho de propiedad en mérito de la controversia de tipo fiscal suscitada en Norteamérica, en la cual no era claro bajo que régimen determinar los pagos recibidos por el titular de un know how, si deberían considerarse impuestos sobre la propiedad ( *income from property*) o a la tasa sobre los servicios ( *income from service*).



#### 1.6.6. Teoría Sistemática o Teleológica

Sostenida por Herbert Benavente Chorres, se basa en sostener que el Know How, abarca una categoría superior a la esfera contractual de tal modo esta institución jurídica debe ser entendida como una unidad sistémica en el cual nos encontramos ante la posibilidad de matizar su aplicabilidad como organización empresarial. El know how, alude a tres elementos:

- a. El elemento saber o conocimiento técnico , que nos remite al nivel de bien inmaterial
- b. El elemento carácter reservado por su alto valor económico, que nos remite al nivel de los derechos subjetivos
- c. El elemento aplicativo a nivel empresarial y susceptible de contratación que nos remite al nivel de propiedad.

En otras palabras, en el Know How existen tres niveles:

1. Un nivel inmaterial que reposa en un saber o conocimiento técnico con relevancia económica
2. Un segundo nivel que se encuentra marcado por el interés económico del conocimiento técnico de carácter reservado por su alto valor económico. Interés económico que la ley expresamente no la prohíba, ni esté en contra del orden público o de las buenas costumbres, en suma estaremos ante un interés jurídico, el cual es el derecho subjetivo del titular del know how.
3. El tercer nivel, se encuentra enmarcado por el Derecho de propiedad. La exclusividad es una de las objeciones que señalan los autores para excluir al know how como susceptible de ser objeto de derechos reales.





Para Herbert Benavente debemos considerar que la Naturaleza del Know How es compleja y esta en función a su finalidad y carácter económico, por ende, al tratar esta institución nos permitimos referirnos a varios niveles de interrelación que configuran la naturaleza jurídica del Know How, a posición del autor. De este modo, la Naturaleza Jurídica del Know How implica que es un bien inmaterial que dota de derechos subjetivos a su detentador y en la que se aplica un derecho de propiedad del mismo. Estos Tres niveles forman así un nivel.

#### **1.6.7. Otras Teorías a considerar**

**1.6.7.1. Teoría del Derecho de Clientela:** Planteada por Roubier y ampliada por Magnin, que establece que el contenido del Derecho sobre una creación es un derecho exclusivo de explotación, un monopolio de hecho tendiente a asegurar la clientela.

**1.6.7.2. Teoría del Derecho del Trabajo:** Surge en el derecho positivo de la Italia fascista, por la que se sostiene que las creaciones del intelecto son consideradas como un derecho particular que forma una categoría propia y se basan en el artículo 1 del Libro de Trabajo y la Ley Italiana de Derecho de Autor de 1941.

**1.6.7.3. Teoría de los Derechos Intelectuales:** Sostenida por Edmund Picard, en la que se sostiene que aquéllos conocimientos propios del ingenio humano, forman una cuarta categoría denominada derechos intelectuales.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Se debe tomar en consideración que Edmund Picard patrocinó y elaboró el Cuarto Libro del Código Civil Francés de 1804, o denominado Código Napoleónico en el extremo que este tipo de derechos deberían estar contenidos en el espectro de los llamados derechos Intelectuales.



**1.6.7.4. Teoría del Derecho de Creación o invención**, expuesta a mediados del siglo XIX por Renouard, Roguin y Laband

**1.6.7.5. Teoría del Privilegio o del Monopolio de explotación**: expuesta por Ruffini y Calixto Valverde Valverde

**1.6.7.6. Teoría de la propiedad – creación**: expuesta por el belga Pierre Rechte, quien indica que la creación intelectual otorga un dominio eminente que se convierte en dominio útil cuando se entrega a la colectividad.

**1.6.7.7. Teoría del derecho doble o sui generis**, expuesta por Piola, Caselli, Pedro Medina Perez y Paul Olagnier.

**1.6.7.8. Teoría de los derechos materiales**, sostenida por Gomez Segade, y Troller.

**1.6.8. Teoría a considerar por la Legislación Nacional y Comunitaria Andina.**

Basada en las opiniones y criterios de la legislación imperante, teniendo como marco fundamental el Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial; Decreto Ley 26122, Ley de Represión de la Competencia Desleal; así como la Decisión 486, en los Artículos 260° al 266°, del Capítulo II referido a Secretos Empresariales, del Título XVI “De la Competencia Desleal Vinculada a la Propiedad Industrial”.

Se considera al know how como un bien inmaterial y, como tal, *susceptible de constituirse en objeto de contratos, pero no constituye necesariamente un derecho de propiedad*. En ese sentido nuestra Ley se cuida de pronunciarse al respecto, estableciendo el Decreto Legislativo 823, en su artículo 116°, que se otorga protección a aquella persona que lícitamente



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

tenga control de un secreto industrial<sup>38</sup>, contra la revelación, adquisición o uso de tal secreto sin su consentimiento, con lo cual, en forma expresa, no se reconoce derecho de propiedad alguno al detentador de esa información o conjunto de conocimientos considerados secreto empresarial.

Este criterio es aún más evidente cuando analizamos el Artículo 119 del aludido marco legal, el cual permite la elaboración o adquisición legítima de secretos industriales facultando a aquél que accedió a éstos a divulgarlo o comunicarlo libremente. Esto significa que no otorga un derecho de exclusiva y que cualquier persona o tercero ajeno a aquél que mantenía en secreto determinada información de carácter industrial, puede desarrollarla por su parte, y de ningún modo, esta conducta será considerada práctica desleal. Sin embargo, si tal adquisición, revelación o uso fuera contrario a derecho de un secreto industrial por parte de terceros, sería sancionable como acto de competencia desleal, sin perjuicio de las acciones penales y civiles a que diera lugar.

De igual modo, la Decisión 486 , si bien emplea el término de secreto empresarial ; se deriva de su artículo 264 que hace referencia a *el poseer legítimamente un secreto empresarial*, por lo que no menciona un derecho de propiedad para quien la posea, no le otorga una acción de exclusión frente a los terceros<sup>39</sup>, constituye una situación de hecho que perdura

---

<sup>38</sup> Téngase en consideración que el término a utilizar es el de know how en la presente tesis, más es de considerar que en la doctrina se utiliza de manera generalizada como sinónimos los términos secreto industrial, empresarial, trade secret, conocimiento especializado, etc.

<sup>39</sup> "Ley de Confidencialidad sobre información y Productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los *El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el ordenamiento Jurídico Nacional, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera Bárcena.* 26



mientras se encuentren vigentes de manera concatenada los elementos que lo caracterizan como tal; esta característica incluso permite que dos o más personas que de manera independiente y legítima han desarrollado el mismo conocimiento en oportunidades y condiciones diferentes, sean sus legítimos propietarios, de modo que podrán transmitir o autorizar su uso a terceros; a diferencia de lo que sucede con la protección de patentes en las que el titular tiene derecho a la exclusividad y la exclusión sobre el procedimiento o proceso patentado.

De esta forma se precisa que a la fecha y es la posición más aceptada en la doctrina nacional y latinoamericana, el considerar al know how como un bien inmaterial, protegido por el derecho en tanto se mantenga una situación de hecho protegida por el derecho, *pero no hablamos de un derecho amparado in extenso, con efectos erga omnes*, “el titular del know how no dispone de un derecho absoluto: de un derecho de exclusiva”<sup>40</sup>. Lo manifestado obviamente, es la posición adoptada y considerada acorde a la realidad imperante en nuestro medio, considerando además, que ésta debe ser la orientación de toda normatividad aplicable a nuestro marco nacional o comunitario<sup>41</sup>.

---

usos comerciales honestos – Ley 24766 Sancionada : Diciembre 18 de 1996, Promulgada Diciembre 20 de 1996 ” en : <http://www.secyt.gov.ar/2476696.htm>

<sup>40</sup> LAQUIS, Manuel Antonio., “¿Es el Know How un derecho de propiedad?”, en Revista de Derecho Industrial, Buenos Aires, 1982, N° 10 – 12. Pág. 287.

<sup>41</sup> Cabe precisar al respecto que la naturaleza jurídica del objeto del know how es un tema controversial en la Unión Europea, en la cual si bien existen definiciones que consideran al know how como objeto de derecho de propiedad, se manifiesta también una corriente sumamente adversa.

***El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el ordenamiento Jurídico Nacional, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera Bárcena.*** 27



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

Por otro lado, cabe comentar que si bien la doctrina y la jurisprudencia basada en el *sistema del Common Law*, reconoce al know how como objeto de un derecho de propiedad, debemos tener en consideración que el tratamiento del derecho de propiedad difiere del tratamiento otorgado por el *sistema romanista*, ya que “para la concepción del *common law*, en el derecho de propiedad, prevalece como elemento importante no el *animus domini*, o sea, el propósito de tratar la cosa como dueño, sino la intención de excluir a otras personas del uso o goce”<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> PHANON J. EDER, “Principios Característicos del “common law” y del derecho latinoamericano, Buenos Aires: Editorial Abeledo Perrot, Universidad Nacional de Buenos Aires, Colección del Instituto de Derecho Comparado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1960,p.154, citado por LAQUIS, Manuel Antonio., “¿Es el Know How un derecho de propiedad?”, en *Revista de Derecho Industrial*, op.cit.p. 305.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

## CAPÍTULO 2

### EL CONTRATO DE KNOW HOW



## CAPÍTULO 2

### EL CONTRATO DE KNOW HOW

**SUMARIO:** 2.1. Apuntes Históricos – 2.2. Definición del Contrato de Know How – 2.3. Naturaleza Jurídica del Contrato de Know How- 2.3.1. Teoría de la Compraventa – 2.3.2. Teoría del arrendamiento – 2.3.3. Teoría del Franchising – 2.3.4. Teoría de la Licencia de Patente – 2.3.5. Teoría de la Asistencia Técnica – 2.3.6. Teoría de la Información Técnica – 2.3.7. Teoría del Secreto Industrial o Empresarial – 2.3.8. Teoría del Contrato de Joint Venture - 2.3.9. Teoría del Contrato de Sociedad. - 2.3.10. Teoría del Contrato de Transferencia de Tecnología – 2.4.-Diferencias con determinadas figuras contractuales - 2.5. Contrato de Know How: Contrato Empresarial – 2.6. Caracteres del Contrato de Know How – 2.7. Subtipos del Contrato de Know How – 2.7.1. Contrato de Know How Puro – 2.7.2. Contrato de Know How Mixto

#### **2.1. Apuntes Históricos del Contrato de Know How**

La explícita referencia a Contrato de *Know How* es más que atípica, y tanto en los usos de nuestro país como en el comercio internacional existe controversia sobre su definición, por ende, el término Contrato de Know How todavía no ha sido recogido expresamente en la legislación de ningún país como contrato per se, salvo en la regulación otorgada por la jurisprudencia estadounidense<sup>43</sup> en específico al caso *Lears Inc. Vs. Adkins* (1969), *Painton Ltd. Vs. Bourns Inc* ( 1970), *Kewanee Oil Co. Vs. Bicon*

---

<sup>43</sup> Cfr. BORGES BARBOSA, Denis “*Concepto Jurídico del Know How*” artículo traducido del portugués de una Conferencia dada en el curso sobre Comercio y Tecnología organizado por FINEP – “Financiadora de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Planeamiento del Brasil – el 8 de junio de 1978. en: [http://www.Bibliojuridica.org/libros/1/132/5.pdf]. Quien refiere que en los referentes jurisprudenciales “*Handley Page vs. Butterworth*”, la jurisprudencia inglesa ha tomado una posición innovadora al considerar al know how como un activo, Cfr. [http://law.atolaw.gov.au/autolaw/view.htm?docid=jud/\\*1957\\*3AIIER718/00001](http://law.atolaw.gov.au/autolaw/view.htm?docid=jud/*1957*3AIIER718/00001), página consultada el 13/02/2007 .Legal Database. Australian Government. Australian Taxation Government government, Case References: Moriarty (Inspector of Taxes) v Evans Medical Supplies Ltd. Judgment by Lord Keith of Avonholm.



Corp ( 1973), Timely Products Corp. Vs. Arron ( 1975), In re Sarker ( 1978) en estos casos se establecieron precedentes referidos al tratamiento y validez de los contratos de know how, así como las pautas referenciales a un adecuado tratamiento de los mismos en el marco de la regulación angloamericana, estableciendo por primera vez una referencia a derechos contractuales de ideas no patentadas, en el marco de considerar para efectos contractuales que el know how, es un bien material<sup>44</sup>susceptible de un derecho de propiedad. No existiendo a la fecha, algún tipo de precedente jurisprudencial referido al tratamiento referido al know how como objeto de contrato, la referencia a éste tema se encuentra en un desarrollo considerable en el marco de las leyes y Tribunales Administrativos en el tratamiento de la Competencia Desleal, tanto en el ámbito nacional como internacional, similar tratamiento se suscita en el ámbito doctrinal.

Para la doctrina imperante, y la posición que se esgrime de la presente tesis, sostenemos que el know how, es un bien inmaterial o incorporeal,

---

<sup>44</sup>YUSUF ABDULQAWI; FENG, ZHANG, “La Protección Jurídica del Know How en las Leyes Nacionales y su impacto en el Derecho Internacional », en *Revista de Derecho Industrial*, Buenos Aires, Mayo – Diciembre, 1993, N° 44 – 45. pp. 409 – 428.

Abdulaqawi advierte que en lo que refiere a los sistemas de protección del know how, éste difiere de país a país, a nuestros días existen dos sistemas de protección: a) La protección directa como sistema de propiedad, adoptada por los estados Unidos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, así como en su marco normativo contemplado en la primera Declaración sobre Daños ( Restatement of Torts), o en la Ley Uniforme sobre Secretos Industriales y la Protección indirecta como monopolio de hecho en la que se admiten tres subtipos: 1). Protección del Know How sobre bases contractuales;2).Protección del know how sobre la base de relaciones confidenciales, adoptada por Canada y 3) La protección del Know How en ausencia de toda relación, mediante los sistemas de represión de la competencia desleal, adoptados por países como Francia, Alemania, Suiza, Japón y ciertos países de América Latina.

***El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el ordenamiento Jurídico Nacional, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera Bárcena.*** 31





carente de derecho de exclusiva, ya que el contar con éste último factor implicaría remitirnos a un derecho de propiedad, y ello, a la posibilidad de enmarcar el tratamiento contractual del mismo en el marco de alguno de los tipos contractuales tipificados en nuestra legislación.

Sostengo por ello, que en el marco de los derechos incorporales, existen por ende una serie de derechos carentes de la exclusividad, marco en el cual se incorpora el tratamiento del know how, resultando más que obsoleto el tratamiento otorgado por el codificador nacional en el extremo referido a bienes muebles e inmuebles, ya que a consideración de Ravà<sup>45</sup>, los bienes intelectuales no encuadran en los sistemas de conceptos elaborados por los derechos codificados y en el *common law*, por ende el tratamiento de éste nuevo objeto contractual, implica a su vez la incursión de contratos sui generis en el marco empresarial.

## 2.2. Definición del Contrato de Know How

Es de entender que existen una serie de definiciones referidas a este tipo de contratación, de este modo, Aníbal Sierralta, sostiene que “... *el contrato de know how es un acuerdo de voluntades formal, por el que se transmite el uso, disfrute y la explotación de una fórmula, procedimiento, técnica generalmente secreta y no patentada intermediando el respectivo pago en dinero o un porcentaje sobre el valor de las ventas del usuario*”<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> LAQUIS, Manuel Antonio., “¿Es el Know How un derecho de propiedad?”, en *Revista de Derecho Industrial*, Buenos Aires, 1982, N° 10 – 12. p. 308.

<sup>46</sup> SIERRALTA RÍOS, Aníbal, “El Contrato de Know How”, en *Revista Jurídica del Perú*, Lima, Septiembre 2002, N° 38. p. 189 – 199. AÑO LII. p. 190



José Massaguer, define el contrato de *know how* como “...aquél negocio jurídico celebrado entre personas, físicas o jurídicas, en virtud del cual una de ellas ( el licenciante), titular de un Know How ( el Know How licenciado), autoriza a su contraparte ( el licenciatario o receptor)a explotarlo durante un tiempo determinado y , con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; y en virtud del cual el licenciatario o receptor se obliga , por su lado a satisfacer un precio cierto en dinero calculada en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con el empleo del know how licenciado” <sup>47</sup>

GOMEZ SEGADE lo define como “el contrato en virtud del cual el licenciante autoriza al licenciatario (de ordinario a título oneroso), a utilizar una técnica desarrollada y mantenida en secreto por el primero”. <sup>48</sup>

Es de considerar que en lo referente al tratamiento legal nacional, no existe en el marco del derecho nacional una tipificación específica para la contratación referida al *know how*, sin embargo, parte de los autores nacionales<sup>49</sup> refieren que la normativa referida a derechos de propiedad intelectual, en el marco del Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, Decreto Ley N° 26122, Ley de Represión de la Competencia Desleal y la Decisión Comunitaria 486, son aplicables supletoriamente a la Constitución Política de 1993y al Código Civil de 1984 con la finalidad de

---

<sup>47</sup> MASSAGUER, José, *El Contrato de Licencia de Know How*, Barcelona: Bosch, 1989.p. 32

<sup>48</sup> GOMEZ SEGADE, José Antonio. *El Secreto Industrial. (Know How) Concepto y Protección*, Primera Edición, Madrid: Editorial Tecnos, 1974, p. 137

<sup>49</sup> CÁCERES BARRAZA, Cesar Augusto, *La Protección Jurídica de los Secretos Empresariales, La Protección Jurídica de los Secretos Empresariales*, Lima: Cultural Cuzco, 2002.p. 96



regular este tipo de contratación, ello en mérito de la identidad , establecida doctrinariamente, entre el *know how* y los *secretos empresariales*, lo cual a consideración personal , puede ser una manera de proteger a las partes contratantes ante el vacío o deficiencia imperante en la normatividad nacional, sin embargo es imprescindible contar con un apartado normativo adecuado a éste nuevo tipo de contratación, de este modo sería más que imprescindible unificar los criterios desarrollados en el marco del Derecho Industrial y de la Protección de la Competencia Desleal adecuándolo a los marcos normativos contractuales vigentes, creando una regulación *sui generis* , propia de ésta nueva figura jurídica.

Es necesario mencionar que existen una amplia gama de definiciones esbozadas en el ámbito legislativo, tanto por Organismo Internacionales como por la legislación interna de diversos países referidos al tratamiento del *know how*, pero estos *conceptos son referidos en su mayoría únicamente al know how, y escasamente a este tipo contractual.*

En América Latina, debemos señalar que Argentina, es uno de los países que más ha tomado en consideración el presente tema, es así que en el año de 1969, en el Congreso Nacional de Derecho Comercial De Rosario, un grupo de juristas proponen la tipicidad de una serie de figuras contractuales, entre las que se encontraban los contratos de licencia y de transferencia de tecnología, marco en el cual se contemplaban los contratos de know how. En el año de 1971, se dicta en Argentina la Ley 21617, por la que se crea el Registro Nacional de esto nuevos modelos contractuales a cargo de la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial dependiente del



Ministerio de Economía de la Nación<sup>50</sup>, Ley General de Transferencia de Tecnología por la cual se realiza una similitud entre el Contrato de *Know How* y Asistencia Técnica, definiéndolo como “el contrato por el cual un proveedor se compromete a transmitir un conocimiento técnico más o menos secreto a un receptor que gozará de los beneficios del mismo, quien se obliga a no develarlo a terceros, a cambio de un precio denominado *royalty* o *regalía*”. A la fecha, dicha normatividad ha sido modificada por la Ley 22426 del 12 de marzo de 1981, Ley de Defensa de la Competencia.

Se propone por ende, teniendo en consideración referencial la normatividad de la Unión Europea<sup>51</sup> referida al tratamiento del know how, la presente definición:

*“El Contrato de Know How, es un contrato empresarial, por el cual la proveedora o dador transmite de modo temporal un conocimiento especializado no patentado o patentable, caracterizado por ser de índole confidencial, sustancial e individualizado, a un beneficiario, en mérito de lo cual el adquiriente deberá efectuar el pago de un royalty calculado en virtud de la productividad y ventaja adquirida.”*

---

<sup>50</sup> COGORNO, Eduardo Guillermo, *Teoría y Técnica de los Nuevos Contratos Comerciales*, Buenos Aires: Ediciones Meru Peru, 1979. p. 263.

<sup>51</sup> El Reglamento (CE) 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (el “Nuevo RECAT”), constituye un intento por parte del legislador comunitario de una construcción jurídica en torno a la figura del know how, que es de apreciar íntimamente relacionada con el secreto empresarial, siendo considerada tanto por la doctrina continental y anglosajona como figuras intercambiables.



Es de apreciar, que en la definición esbozada me refiero a tres elementos sustanciales presentes en este tipo de contratación a considerar en el conocimiento especializado o *know how*:

2.2.1. *La confidencialidad*.- El conocimiento especializado al que aludo debe ser una información no accesible por la generalidad, es decir debe existir un área de confidencialidad, no sólo con el fin de proteger el monopolio de hecho, sino también con la finalidad de preservar el valor económico de la información. No es correcta la afirmación por la que se sostiene que el *know how* pierde su valor al cobrar publicidad, ya que si un país altamente industrializado transfiere un *know how* concerniente a determinado procedimiento fabril hacia un país en desarrollo, el saber especializado continúa teniendo un valor considerable. De este modo aludo a la teoría de la coincidencia<sup>52</sup>, que sostiene que se requiere voluntad de la persona natural o jurídica (teoría de la voluntad) para mantener en secreto la información y que exige como elemento esencial que el *know how* implique un provecho para la empresa (teoría del interés), que es el siguiente elemento a ser analizado.

2.2.2. *La sustancialidad*.- Entendida como el valor del *know how*, como el conjunto de conocimientos indispensables para el dador, favoreciéndolo en el uso, venta, gestión o la organización del bien o servicio contractual;

---

<sup>52</sup> KORS, Jorge A., "La Naturaleza Jurídica del Know How y la Ley Mejicana", en *Revista del Derecho Industrial*, Buenos Aires, Septiembre – Diciembre, 1992. N° 42. p. 619.



2.2.3. *La individualidad*.- El *know how* debe ser minuciosamente descrito como para poder verificar si responde a los criterios de confidencialidad y sustancialidad<sup>53</sup>.

Es claro que en el contrato de *know how*, no existe un derecho subjetivo, sino tan sólo aquéllos derechos que emanan del contrato, sin otra consecuencia que no fuere “la oportunidad comercial”<sup>54</sup> que es lo que en realidad prevalecen en este tipo de contratación.

### 2.3. Naturaleza Jurídica del Contrato de Know How:

Para tener un concepto más claro sobre lo que representa el contrato de *know how*, debemos señalar las diferencias que tiene con otras figuras jurídicas que le son afines. El hecho de que no esté tipificado en la legislación peruana hace que muchas veces se pretenda aplicar a esta clase de contratos otras figuras contractuales, siendo evidente que hay caracteres que las distinguen.

---

<sup>53</sup> “*Caso Epstein vs. Dennison Mfg*”, en el que se detalla la necesidad de concretar el objeto de protección del *know how*, en el sentido de ser más que una idea, teoría, posibilidad o emoción”.Cfr. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Estadounidense*. Op. Cit. Pág. 195.

“*Caso Vekamaf Holland B.V. vs. Pipe Benders, Inc*”, en el que la Suprema Corte establece que “el secreto empresarial o *know how* ha de tener forma y sustancia” Cfr. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Estadounidense*. Ob. Cit. Pág. 196.

<sup>54</sup> BORGES BARBOSA, Denis “*Concepto Jurídico del Know How*” artículo traducido del portugués de una Conferencia dada en el curso sobre Comercio y Tecnología organizado por FINEP – “Financiadora de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Planeamiento del Brasil – el 8 de junio de 1978. en: [http://www.Bibliojuridica.org/libros/1/132/5.pdf]



No existe un análisis detallado sobre dicho tema pero existen coincidencias en la doctrina respecto a su estudio como señalan Eduardo Chuliá y Teresa Beltrán quienes indican que *“se trata de un contrato mixto o complejo, y que por tanto, su régimen jurídico será el que se desprenda de lo pactado por las partes; por analogía de las normas que regulen los contratos más afines, de que se trate, por último, serán de aplicación los principios generales del derecho de las obligaciones”*<sup>55</sup>.

Por otro lado, señala Stumpf<sup>56</sup>, que la naturaleza jurídica relacionada con los contratos de know how ha sido desarrollada con la práctica y que a la fecha carece de regulación jurídica, posición que venimos señalando con énfasis durante el desarrollo de la presente investigación.

Del análisis de diversos textos e investigaciones relacionadas al respecto cabe la precisión particular que hemos determinado considerar que el Contrato de Know How merece un tratamiento legislativo, jurisprudencial y doctrinario sui generis tendiente a formalizar su singularidad en la esfera contractual, no es correcto sostener que debemos tratar este contrato a la par de figuras contractuales existentes en nuestro medio sean las típicas o atípicas. Por ende, es preciso trazar algunas diferencias con respecto a otros contratos, y que son útiles también para el desenvolvimiento económico empresarial, y que guardan diferencias con la estructura contractual del know how.

---

<sup>55</sup> CHULIÁ VINCÉNT, Eduardo; BELTRÁN ALANDETE, Teresa. *Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos*. op. cit., p. 247.

<sup>56</sup> STUMPF, Herbert, *El Contrato de Know How*, op. cit., p. 2





Existen en mérito de lo manifestado, una serie de Teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica del Contrato de *Know How*, entre las más desarrolladas explicaremos las siguientes:

### 2.3.1. Teoría de la Compraventa

Un gran número de autores suelen considerar que el tratamiento del Contrato de *Know How*, se enmarca en los cánones legales de la institución de la compraventa, sin embargo conviene distinguir entre ambos. Conforme dispone, el artículo 1529 del Código Civil Peruano, por el contrato de compraventa una de las partes se obliga a entregar un bien determinado y la otra a pagar un precio cierto en dinero o en signos que lo representen. En el Contrato de *know how* el transmitente, no enajena sus conocimientos, sólo permite su utilización, lo que se produce mediante entrega de informes, maquinaria, planos, disquetes, y otros medios de reproducción y de conocimiento, ya que se considera que el objeto de ésta contratación no es posible de apropiación *per se*, a diferencia de lo que sostiene la doctrina americana.

Otra diferencia radica en que el contrato de *know how*, normalmente es de tracto sucesivo, estableciéndose una duración en el tiempo que las partes desean, puesto que generalmente tiene lugar en el transcurso de un proceso productivo: "... lo fundamental es que la distribución de la ejecución está dada en el tiempo y éste es su carácter relevante o esencial..."<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> ARIAS SCHREIBER PEZET, Max, *Contratos Modernos*, Lima:Gaceta Jurídica,1999,p. 68  
*El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el* 39  
*ordenamiento Jurídico Nacional, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera*  
*Bárcena.*





Asimismo, debemos considerar que tratándose de la compraventa radica en que los bienes objeto de *know how* no son susceptibles de apropiación como he manifestado, y, por lo mismo, no existe transferencia de derecho de propiedad alguna. La demostración de este hecho esta en que los conocimientos objeto del contrato pueden ser explotados simultáneamente por el dador y el beneficiario, lo cual no sería posible si se tratase de bienes cuya propiedad se transmitiese, como sucede en la compraventa.

Se precisa que si bien, en un contrato de *know how* pueden concurrir prestaciones propias de un contrato de compra venta, no cabe duda que entre uno y otro contrato median elementos sumamente dispares, que sería imposible asemejar uno con otro.

### 2.3.2. Teoría del arrendamiento de bienes y servicios

Otra Teoría que trata de explicar la naturaleza jurídica del Contrato de *Know How*, es aquella que trata de asimilarla al Contrato de arrendamiento, si bien ambos negocios jurídicos son de tracto sucesivo. En lo que respecta al arrendamiento de bienes, podemos afirmar que en el contrato de *know how* se transmiten elementos de carácter inmaterial, mientras que en el arrendamiento se transmiten bienes materiales, transferidos por la *traditio*.

Además, en el contrato de *know how* el proveedor o dador no pierde la posibilidad de usar los conocimientos materia del contrato, salvo pacto en contrario, en cambio, en el arrendamiento de bienes se transfiere el bien para que el arrendatario lo use y de esta manera no es posible que el



arrendador pueda usar el mismo bien objeto de contratación.

Existen sin embargo, una serie de semejanzas cuando nos referimos al arrendamiento de servicios, ya que las prestaciones normalmente corren a cargo del dador del know how (asesoría, asistencia técnica, formación del personal, etc.); sin embargo, en el contrato de *know how* es esencial el derecho a la explotación comercial de los conocimientos que recibe el beneficiario, este elemento está ausente en el arrendamiento de servicios<sup>58</sup>.

### 2.3.3. Teoría del Franchising

El Contrato de Franchising toma su auge en 1930, después de la depresión y en la década del 60, se materializa con la creación de empresas como Holiday Inn, Mac Donalds, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Sheraton, Coca Cola, Pumper Nic y otros<sup>59</sup>. Por el Contrato de Franquicia una de las partes, el Franquiciante, busca la distribución de su producción en lugares diferentes a donde los produce, para lo cual se vale de una relación contractual permanente (franquicia) con el franquiciado quien se obliga a utilizar el nombre, estilo y método del franquiciante. De manera que el negocio a desarrollar por el franquiciado es una suerte de “sucursal” del franquiciante.

Sostener que el tratamiento del Contrato de *Know How* sea al de la Franquicia, sería impreciso, ya que la Franquicia difiere del *know how*, toda

---

<sup>58</sup> ARIAS SCHREIBER PEZET, Max, *Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Contratos Nominados, Compraventa, Permuta, Suministro, Donación, Mutuo y Arrendamiento*, Tomo II, Tercera Edición, Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 2000, pp. 319 - 366

<sup>59</sup> FARINA, Juan, “Transferencia de Tecnología”, en: *Derechos Intelectuales*, Buenos Aires: Editorial Astrea. N° 05., 1989, p. 254



vez que el primero es contrato complejo por tener multiplicidad de contratos: compraventa internacional, licencia de patente, *know how*, engineering, marketing, etc. En un contrato de franquicia existe una relación contractual permanente, que implica subordinación del franquiciado con respecto al franquiciante. Por otro lado, el Contrato de *Know How*, se entiende que puede formar o no parte de un contrato de franquicia.

Por otro lado, en el Contrato de *Know How*, sólo se transmite conocimiento especializado, mientras que en la franquicia, el franquiciado, utiliza toda la organización, métodos, reputación comercial, a cambio de una renta convenida, y que pese a la independencia jurídica entre los sujetos contractuales, el franquiciado debe actuar que a percepción del mercado actúe como un establecimiento de propiedad del franquiciante, lo cual no se configura en el *know how*.

#### **2.3.4. Teoría de Licencia de Patente**

Un número considerable de autores, considera la similitud entre ambos institutos contractuales, sin embargo, el Contrato de licencia de patente pertenece al ámbito industrial, en cambio el contrato de *know how* obedece a una naturaleza de índole Empresarial.

Por el Contrato de Licencia de Patente se cede el uso en forma temporal de la explotación de un bien que forma parte de la propiedad industrial, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales o circuitos integrados, derechos tutelados y reconocidos expresamente por ley especial. Se trata de



los denominados bienes inmateriales, aquellos que forman parte de la propiedad industrial, contemplados en nuestra legislación nacional en la Ley de Propiedad Industrial (Decreto Legislativo N° 823), conocimientos que son materia de un contrato y que se encuentran protegidos por un registro en el marco nacional, cual es el registro de marcas y patentes del INDECOPI. Por el contrato de licencia, el titular de una patente concede a otro el derecho a usar y explotar un bien de índole industrial, habiendo de por medio una contraprestación<sup>60</sup>. No podemos negar que existe similitud en ambas figuras contractuales, ya que en ambos contratos se trata de transmisión temporal de tecnología; sin embargo en un contrato de licencia de patentes nos referimos a una patente registrada, protegida por la ley de público conocimiento; mientras que en el contrato de *know how*, el secreto de la información especializada objeto del contrato constituye un elemento fundamental, motivo por el cual muchas veces no se llega a patentar.

Otra diferencia importante radica en que la licencia de patente implica la mera autorización que se concede al licenciataria para la explotación del invento patentado. Tratándose del contrato de *know how*, empero se precisa más que de una simple autorización puesto que siendo la información inaccesible a terceros ella debe ser suministrada al beneficiario.

---

<sup>60</sup> GUZMAN ESPICHE, Luís Miguel, "Algunas consideraciones sobre el Contrato de Know How" En: *Revista Jurídica Universidad Inca Garcilaso de la Vega*. Lima, 1993. N° 02. pp. 50 – 58.



### 2.3.5. Teoría de la Asistencia Técnica

Los Contratos de Asistencia Técnica, también denominada en la doctrina como contratos de provisión de conocimientos técnicos, contratos de cesión de tecnología o contratos de transferencia de tecnología<sup>61</sup>, se refieren a la transmisión temporal o definitiva de conocimientos técnicos no patentados, que pueden tener o no necesariamente en su contenido conocimientos que constituyan secretos empresariales, conocimientos patentables, no patentables o derechos de exclusiva sobre determinados conocimientos.

La Asistencia técnica o los contratos de transferencia de tecnología pueden ser conceptuados como la asesoría brindada al beneficiario, "*...tanto en lo relativo al proceso de fabricación o prestación de servicios como a la instrucción de su personal...*"<sup>62</sup>. Normalmente la asistencia técnica es un elemento del contrato de *know how*, pero no es posible sostener ello en sentido inverso, ya que toda asistencia técnica implica una cesión de *know how*.

Por otra parte, la asistencia técnica no implica ejecución de servicios complementarios en los cuales se comprenda la transmisión necesaria y fundamental de conocimientos que son de índole confidencial, lo que lo diferencia notoriamente del contrato de *know how*. Sin embargo, se debe precisar, que la asistencia técnica es necesaria para complementar los conocimientos transmitidos por el contrato de *know how*.

---

<sup>61</sup> CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología en el Derecho Privado*, Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1980. p. 28.

<sup>62</sup> MASSAGUER, José, *El Contrato de Licencia de Know How*, Barcelona: Bosch, 1989. p. 163.



### 2.3.6. Teoría de la Información Técnica

Tanto en el contrato de know how como en el contrato de asistencia técnica va incluida la información técnica; ergo es posible, la existencia de contratos en los que es posible la celebración de los mismos en su contenido se reduzca exclusivamente a esto; siendo posible hablar de contrato de información técnica. La información técnica tiene por objeto la entrega de planos, cálculos, diseños, especificaciones y reseñas de experimentos y comprobaciones, generalmente expuestos en planillas, folletos o manuales para su utilización por la otra parte.

El Contrato de know How abarca otros aspectos: *no se limita a esta información, sino que, implica impartir consejos, directivas en forma continúa a fin de colocar a quien lo recibe en el dominio y control de una técnica o proceso de producción.* El know How – en síntesis – procura la correcta aplicación de la técnica. En la información técnica la empresa informante cumple con poner tales elementos a disposición de la otra parte, quien los utilizará en base a su propia capacidad industrial.

En cuanto a la asistencia la diferencia es más notable, pues en ésta, la empresa asistente se obliga a poner a disposición de la otra, personal técnicamente capacitado y a instruir al personal de esta última en la correcta utilización de la técnica, comprobando en forma periódica los resultados mediante ensayos y experimentaciones.



### 2.3.7. Teoría del Secreto Industrial o Empresarial

El Secreto Empresarial, consiste en Técnicas o procedimientos técnicos, industriales, comerciales o empresariales descubiertos o creados por una empresa, que no llegan a tener entidad suficiente para ser tutelados mediante una patente de invención, modelo o diseño, pero que permiten a dicha empresa lograr determinada calidad, menores costos o imprimir a sus productos características especiales. De ahí que la empresa guarde celosamente este secreto empresarial que le permite competir con ventaja en el mercado.

Existen dos posiciones claramente, encontradas en la doctrina referente a este tema; una posición sostiene que no existe identidad entre el secreto empresarial y el know how, de este modo se entienden como diferencias entre ambas instituciones las siguientes:

- La comunicación del secreto empresarial se cumple en un acto único, mediante el cual se transmite cierta información confidencial, lo cual lo distinguiría cabalmente del contrato de know how en el cual existe una corriente continua de información, asesoramiento y consejo, tratando de colocar a la empresa beneficiaria en el mismo grado de eficiencia técnica, durante el término de vigencia del contrato.
- En el contrato de *know how* entre otras prestaciones, se incluye la transmisión del secreto empresarial, pero no puede reducirse el objeto de esta contratación a la sola información del secreto, pues la empresa dadora transmite mediante consejos y directivas que envía en forma continua,



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

procurando la correcta aplicación de una nueva técnica por parte de la empresa beneficiaria. Muchas veces será muy difícil determinar cuando estamos en presencia de la sola comunicación del secreto empresarial. Pero la libertad de contratación y las necesidades del comercio permiten suponer como posible este tipo de contrato.

La segunda posición por otra parte y que mayor desarrollo y acogida tiene en la doctrina y jurisprudencia comparada, establece el tratamiento análogo entre una contratación cuyo objeto sea el secreto empresarial o know how, tal y cual ha sido acogida por el sistema estadounidense.

De esta manera es preciso considerar que, la tutela Jurídica del Know How no es iniciada con esta denominación, sino con los términos: secretos de fábrica, industriales, comerciales y a la fecha secretos empresariales, por ende debemos considerar una diferencia más de índole terminológico que sustancial<sup>63</sup> que ve plasmada su variación en mérito de la amplitud que ha sufrido el contenido de la economía y de la sociedad de consumo a nuestros días lo que ha generado que las empresas adopten nuevos

---

<sup>63</sup> Dicho tratamiento, encuentra su punto de partida en la Ley Francesa de 1791 que suprimía las Corporaciones de Artes y Oficios y que trajo consigo la libre concurrencia, en este caso la libertad de industria y comercio, proclamada por primera vez en Francia por la Revolución Francesa, por su parte el Código Civil Napoleónico de 1804, adoptó sanciones civiles para protegerlos mediante los artículos 1382 y 1383 que reprimía actos ilegítimos de violación de los secretos de fábrica, lo que fue actualizado por el Código Penal Francés de 1810. De aquí en adelante, esta institución fue cautelada por diversas legislaciones a nivel mundial, tal es el caso de Inglaterra mediante la dación de las Leyes del 17 de Agosto de 1901 y Ordenanza del 08 de Enero de 1903; Alemania por ley de 1896 sobre concurrencia desleal; El Código Penal de Noruega, los Diversos Códigos Penales Españoles; Holandeses, de Venezuela y de Brasil respectivamente, así como la dación de normatividad en el marco referido a Competencia Desleal Cfr. CABANELLAS, Guillermo. *DICCIONARIO DE DERECHO USUAL*. Buenos Aires: Bibliográfica OMEBA, 1980, pp. 214 - 216.





mecanismos contractuales y mejores estrategias de mercado para poder alcanzar solidez , permanencia en el ámbito comercial.

### **2.3.8. Teoría del Contrato de Joint Venture**

La incursión de nuevos tipos de contratos, como el Joint Venture, permiten establecer claras diferencias entre la figura contractual el Know How, de este modo podemos precisar que el contrato de joint venture es una unión temporal de empresas que participan de manera conjunta en los resultados, existiendo por ende división de trabajo, riesgos y responsabilidades<sup>64</sup>; asociación en los intereses y por ende control de las empresas; así como una responsabilidad mancomunada entre las partes, lo cual no se configura en el contrato de know how, en el cual la posibilidad de la unión temporal de empresas para fines de transmisión de conocimientos especializados no es una premisa fundamental en su configuración. Así también se precisa, que el contrato de joint venture aparece por la concentración económica y el contrato de know how aparece como complemento en el empleo de patentes

### **2.3.9. Teoría del Contrato de Sociedad**

Debemos considerar además, una diferencia sustancial con el contrato de sociedad, entendiendo que por el tipo de prestaciones el contrato de sociedad<sup>65</sup> es un contrato plurilateral con prestaciones autónomas, el contrato de know how es un contrato con prestaciones recíprocas.

---

<sup>64</sup> ARIAS SCHREIBER PEZET, Max, *Contratos Modernos*, op. cit., p. 411

<sup>65</sup> HUNDSKOPF EXEBIO, OSWALDO, “Reglas aplicables a todas las sociedades” en *Nuevo Derecho Societario*, Primer Seminario Nacional sobre la Ley General de Sociedades, ***El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el ordenamiento Jurídico Nacional***, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera Bárcena. 48



Asimismo, el fin del contrato de sociedad es el logro de un objetivo común para los socios , el cual si se logra los resultados se dividen entre los socios, en cambio el fin del contrato de know how esta subordinado en principio a los intereses particulares tanto del transmisor de los conocimientos técnicos reservados y el receptor de los mismos. Un elemento adicional, es considerar las relaciones internas entre los intervinientes del contrato de sociedad difieren del contrato de know how.

#### **2.3.10. Teoría del Contrato de Transferencia de Tecnología**

Es considerable, que el Contrato de Transferencia de Tecnología guarda una relación de género a especie en referencia a la Contratación Moderna por Know How, de este modo, muchos de los Convenios Internacionales o Normatividad Vinculante o Consultiva , así como normatividad interna de algunos países, engloban al Contrato de Know How, Licencia de Patentes, Marcas, o cualquier contratación que implique transmisión de conocimientos, son tratadas bajo el Marco regulativo de la Transferencia o Transmisión de Tecnologías.

Un claro ejemplo de lo manifestado, es el tratamiento otorgado por la normatividad argentina, que regula el tratamiento del know how en la Ley argentina 21617, referente a la necesidad de inscribir en el Registro Nacional de Contratos de Licencia y Transferencias de Tecnología , en

---

Universidad de Lima, Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima, 1998, Colección Encuentros, pp. 13 - 14.



referencia a actos jurídicos que tengan por objeto principal o accesorio, oneroso o gratuito que tenga por objeto la transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas por personas domiciliadas en el exterior a favor de personas domiciliadas en el país. Del mismo modo, la regulación de Contrataciones por Know How, tanto en Chile y México recibe el mismo tratamiento que en el ordenamiento argentino. En el caso Peruano, el organismo competente es la Oficina de signos distintivos e invenciones y nuevas tecnologías del INDECOPI, Organismo Nacional competente para efectos del Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología Extranjera a que se refiere la Decisión N° 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que por ende subsume la Contratación por know how, sin embargo, consideramos que la regulación de éste tipo de Contratos no sólo debe referirse a Transferencia de Tecnología Extranjera, sino a su vez operaciones en las cuales la transferencia de Tecnología sea efectuada por Nacionales al extranjero, lo que permitiría establecer un control adecuado del nivel de desarrollo tecnológico en nuestro ámbito nacional.

La tutela de nacionales , ante posibles abusos de las transnacionales extranjeras ante cláusulas contractuales abusivas por parte del inversionista foráneo, justifican la creación de ésta unidad, a la par de los requerimientos propios de la Decisión Comunitaria N° 291 ; sin embargo, la regulación no sólo debe ser tuitiva en el extremo del nacional, sino a su vez regulatoria y acorde al mejoramiento del sistema de inmersión extranjera y niveles de control del desarrollo del empresariado nacional.



No sería erróneo, regular el tipo de contratación por know how en una normativa referida a transferencia de tecnología, pero es sumamente genérica y por ende y en vista de las características típicas del know how, se propone una regulación especial e individualizada para la institución en referencia.

#### **2.4. Diferencias con determinadas figuras contractuales:**

- **Diferencia con el Contrato de Locación de Servicios:** La Locación de servicios se caracteriza por ser una forma contractual en el que las obligaciones son de medios, caracterizada por resaltar un aspecto de éste tipo de contratación la cual consiste en poner determinados conocimientos especializados a favor del beneficiario mediante la prestación de servicios. La prestación de servicios se configura en las obligaciones del dador del know how.
- **Diferencia con el Contrato de Locación de obra:** En el contrato de locación de obra, las obligaciones que se establecen son de resultados, considerando que el locador realizará la obra bajo su cuenta y riesgo, a diferencia de lo que sucede en el contrato de know how.
- **Diferencia con el Contrato de Suministro :** La vinculación que se establece entre estos dos contratos se origina que en virtud de que ambos pueden ser considerados como contratos de tracto sucesivo o de ejecución continuada de ciertas prestaciones ; sin embargo, debemos señalar que si bien el contrato de know how implica el establecimiento de determinadas



prestaciones que se suceden en el tiempo, el conocimiento especializado, al que se ha obligado a transferir el titular del know how forma una unidad.

- **Diferencia con el Contrato de Ingeniería:** En el Contrato de Know How, la empresa que realiza el trabajo de consultoría pone a disposición del beneficiario los conocimientos especializados con los que cuenta, para que éste los explote; en el caso de la consultoría por contrato de ingeniería, la consultora asume el éxito de la obra, situándonos ante obligaciones de resultados.

## **2.5. Contrato de Know How: Contrato Empresarial**

Como hemos podido apreciar, el contrato de know how es un contrato atípico en nuestro ordenamiento jurídico nacional, ello en mérito de no existir disposición legal alguna, que refiera su tratamiento y especiales características.

En lo que se relaciona a la naturaleza jurídica, la posición que se sostiene es la de considerar al contrato de know how como un contrato de carácter empresarial; por ende, es criticable la desnaturalización y aplicación inadecuada de determinadas instituciones contractuales en referencia al tratamiento del know how, como por ejemplo la calificación de contratos para la transmisión de know how, contratos de alquiler, licencia, venta o cesión. Ninguna de estas figuras brinda un encuadre legal apropiado para dichos contratos, pues lo que les da sustancia es la obligación de hacer del proveedor del know how, consistente en su revelación al receptor, a



cambio de una contraprestación, lo cual es únicamente un breve acápite de la estructura contractual del know how.

Es decir el Contrato de Know How es un tipo negocial, muy distinto de los negocios provenientes del derecho romano como de aquellos de aparición posterior; es un contrato complejo con causa única. Su complejidad se manifiesta a nivel morfológico, en tanto que desde el punto de vista de su fisiología o funcionamiento, éste responde a una unidad causal, que va más allá de las causas particulares de cada uno de los contratos o prestaciones aisladas. El contrato de know how es en definitiva, un contrato sui generis, complejo y con causa única, entre cuyos elementos o prestaciones existe una fusión de tal naturaleza que resultaría imposible respecto de cada uno de ellos, mantener su estructura y finalidad si se pudiera escindir.

Por ende debe ser entendido, como un contrato especial atípico que involucra aspectos relacionados, en cierta forma, con los contratos de propiedad intelectual y aristas muchas veces consecuentes con inventos no patentados, creaciones literarias o musicales o conocimientos técnicos, comerciales, empresariales e industriales de amplia naturaleza pasibles o no de ser patentados. El contrato de know how debe ser entendido a nuestros días como un contrato de empresa internacional en el que la primacía de la oportunidad comercial es clave.



## 2.6. Caracteres del Contrato de Know How

Las características de este contrato se esbozan sobre los siguientes apartados doctrinarios a consideración:

- **Por su estructura el contrato de Know How es un Contrato Atípico.-**

El Contrato de Know How, carece tanto en el marco nacional como internacional de una adecuada regulación, existiendo únicamente una tipificación en el ámbito social, pese a tener identificación propia y reunir los requisitos necesarios para ser típico, no ha merecido aún recepción legislativa mediante disciplina particular, claro esta que el contenido de éstos contratos ha sido desarrollado in extenso por la práctica más que por la normatividad imperante.

- **Desde el punto de vista de su autonomía el Contrato de Know How es un Contrato Principal.-** Es un contrato con vida propia, independiente jurídicamente de cualquier contrato que participe en la estructura negocial. No depende de ningún otro negocio jurídico que le preceda. Si bien ocurre muchas veces que el contrato de know how vaya acompañado de otros contratos que lo complementan, ello en modo alguno supone que no pueda asistir independientemente de otros negocios jurídicos.

- **Por su forma, podemos afirmar que en un principio se trata de un contrato consensual.-** Sobre este extremo existe una serie discusión en doctrina, sin embargo la gran mayoría sostiene que se perfecciona con el mero consentimiento de las partes no requiriendo ningún requisito adicional. Cabe precisar; sin embargo, que por razones de seguridad



jurídica, su formación debería obedecer a una calificación de carácter ad solemnitatem sometida a algún registro, tal y cuál se realiza en Argentina y México. Es preciso señalar, que la Decisión N° 291 impone la literalidad del contrato, cuando el dador del know how fuese extranjero así mismo se establece la necesidad de su registro ante el organismo nacional competente.

- **Complejo.-** Es un contrato complejo, ya que siendo su objeto muy amplio, puede dar lugar a diversas formas obligacionales. A decir de Massaguer, “como contrato complejo se considera al contrato que es resultado de la combinación de distintos esquemas negociales, en la que, por virtud de una causa única y común, las diversas prestaciones procedentes de los distintos tipos negociales originarios están íntima y orgánicamente mezcladas y preordenadas a la consecución de su único propósito negocial objetivo”<sup>66</sup>

- **Por su valoración el contrato de know how es un contrato Oneroso.-** Dado que las ventajas que procuran cada una de las partes contratantes serán concedidas, sólo si se configure la realización de la prestación que cada una haga o se obligue a hacer a favor de la otra. Cabe la precisión, que existe la posibilidad de establecer excepcionalmente la gratuidad de los mismos. En otras palabras, se confiere ventajas y sacrificios para ambas partes

---

<sup>66</sup> MASSAGUER, José, *El Contrato de Licencia de Know How*, op. cit. p. 32





- **Por el riesgo que produce a los contratantes, se trata de un contrato conmutativo.-** Tanto la empresa proveedora del *know how* como adquiriente, realizan la valoración del sacrificio y la ventaja que le depara la celebración del mismo.
- **De duración.-** En un Contrato de *Know How*, las prestaciones tanto del dador como del beneficiario, se van ejecutando en el tiempo, durante un lapso prolongado.
- **De tracto sucesivo, el contrato de know how implica que su ejecución está diferida en el tiempo.** En efecto las prestaciones, que supone la cesión del *know how* generalmente se llevan a cabo a lo largo de un proceso productivo. El contrato puede configurarse como uno de ejecución continuada o bien como uno de ejecución periódica o escalonada.
- **Por sus prestaciones el Contrato de Know How es un Contrato de prestaciones recíprocas.-** Tanto la empresa dadora es acreedora del *royalty*, e inversamente deudora de los conocimientos especializados, mientras que la empresa beneficiaria es acreedora de los conocimientos especializados, siendo deudora de la suma acordada como contraprestación o *royalty* . Es decir tiene una estructura objetiva provista de prestación y contraprestación. Cabe reiterar que las prestaciones del dador y beneficiario tienen diversa índole no limitándose a un Dar sino también a obligaciones de hacer o no hacer.



- **De Empresa.-**La estructura contractual del Contrato de *Know How* obedece a considerar cuando menos, que una de las partes contratantes o ambas son empresas. Aunque queda demostrado, en la doctrina que esto es relativo, ya que ello es posible desprender de la Ley de Competencia Desleal Española de 1991<sup>67</sup>.
- **De colaboración empresarial.-** En el contrato de *know how* convergen dos sujetos contractuales distintos, con propósitos igualmente distintos, en la cual existe una estrecha colaboración. El cumplimiento de la obligación por parte del proveedor de la tecnología no se efectúa en un sólo instante, sino que ésta se cumple en un lapso de tiempo determinado y conforme lo requieran las circunstancias particulares.
- **A Cláusulas Generales.-** En el Contrato de *Know How*, existen una serie de cláusulas que abarcan solamente determinadas partes del contrato, las cuales han sido impuestas por el uso contractual, y por la aplicación supletoria de determinados cuerpos normativos , dependiendo del país en mención, sin embargo existen aspectos contractuales pasibles de ser negociados por las partes.
- **Por su función, el contrato de know how es un contrato de carácter constitutivo.-** Ya que es creador de situaciones jurídicas, en contraposición a los contratos extintivos o resolutivos, cuyo objetivo es poner fin a relaciones existentes. Normalmente tampoco es un contrato modificativo ni regulatorio, aunque nada impide que lo sea, cuando tiene por finalidad

---

<sup>67</sup> LLOBREGAT HURTADO, María Luisa. *Temas de Propiedad Industrial*. Alicante: Editorial La Ley, 2002. p. 370.



modificar o añadir nuevos elementos, respectivamente, a una relación jurídica preexistente.

## **2.7. Subtipos del Contrato de Know How:**

### **2.7.1. Contrato de Know How Puro:**

Con la incursión de la primera etapa referida al Desarrollo de Patentes de Invención, es pasible considerar a su vez la posibilidad, a posteriori del desarrollo in extenso de la etapa de la Autonomía de los Conocimiento Especializados, entendiéndose por ende que la Contratación sobre la base del acceso a información o conocimiento especializado, es uno de los Clásicos Subtipos de Contratación por Know How; Sin embargo, a la luz del comercio y tracto internacional es imprescindible señalar que el desarrollo de esta forma de contratación requiere a su vez de una interacción constante e imprescindible con instituciones tuteladas por el Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual o el Derecho de la Competencia, considerándose; por ende, que su materialización en la praxis como Contratación Pura sea escasa, considerando por ende, que su configuración como tal se configuraría únicamente en la teoría.

**2.7.2. Contrato de Know How Mixto:** El Contrato de Know How Mixto alude a la moderna forma de contratación de carácter internacional, en la que en más de una oportunidad el contrato de know how, se encuentra en estrecha relación , con otras figuras contractuales tradicionales, o nuevas formas de contratación moderna, ello no debe ser entendido como una interrelación de carácter constitutiva , sino de índole complementaria , en mérito de los vertiginosos marcos de desarrollo del comercio internacional.



De este modo podemos precisar como ejemplos en nuestro país, la incursión de la Franquicia SERFRANSAC, la cual trabaja con el nombre: “Pardo's Chickens” que tiene 9 locales, 2 operadores de la marca y 7 franquiciadoras. La Franquicia en mención ofrece su know how, consistente en la capacitación de personal, asesoría en las operaciones, asesoría diaria, mensual, etc.

Del mismo modo, FINISTERRE S.A. cuyo know how de índole comercial implica un sistema sui generis, cual es el referido al programa de ventas y cobranzas, son claros ejemplos de la configuración de esta nueva forma contractual.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

### CAPÍTULO 3

#### CONTENIDO CONTRACTUAL



### CAPÍTULO 3

#### CONTENIDO CONTRACTUAL

3. ELEMENTOS DEL CONTRATO DEL KNOW HOW- 3.1.Elementos Esenciales. -  
3.1.1.Objeto - 3.1.2. Causa - 3.1.3.Forma - 3.2. Elementos Subjetivos o Personales -  
3.2.1. Dador - 3.2.2. Beneficiario -3.3. Elementos Típicos - 3.3.1.Precio o Royalty -  
3.3.2.Forma de Pago 3.3.3.\_Cláusulas Especiales -3.3.3.1. Cláusula de “amarre” (Tying  
Clause) - 3.3.3.2. Cláusula de Paquete de Licencias o Package Licensing - 3.3.3.3.  
Cláusula de Absorción de Tecnologías - 3.3.3.4. Cláusula de Exclusividad o Exclusive  
Use - 3.3.3.5. Cláusula de Provisión de Tecnologías o Cross Licensing Clause - 3.3.3.6.  
Cláusulas referidas a las Restricciones - 3.3.3.7. Cláusula del Otorgamiento de  
Mejoras o Grant Back Clause - 3.3.3.8. Cláusula de Confidencialidad (Secrecy  
Agreement)- 3.3.3.9. Cláusula del Otorgamiento Paralelo de Licencia o Parallel  
Licensing Clause - 3.3.3.10. Non Attack Clause (Cláusula de No Agresión) - 3.3.3.11.  
Cláusula de Escape (Escape Clauses) - 4.DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS  
PARTES - 4.1.Derechos del dador - 4.1.1. Recibir el respectivo pago a su favor por su  
transmisión de conocimientos - 4.1.2. Exigir que se guarde reserva de los  
conocimientos otorgados - 4.1.3. Exigir un informe sobre los avances y desarrollos de  
sus conocimientos. - 4.1.4. Exigir calidad de los productos o servicios sobre los que se  
aplica el know how. - 4.1.5. Recibir información sobre las mejoras producidas de la  
explotación. - 4.2. Derechos del beneficiario - 4.2.1. Tendrá derecho de recabar y  
recibir toda la información necesaria - 4.3. Obligaciones del dador - 4.3.1. Deberá  
suministrar el know how a fin de iniciar el desarrollo del negocio - , 4.4.  
Obligaciones del beneficiario - 4.4.1. Obligación de pago - 4.4.2. Obligación de  
guardar reserva y proteger la exclusividad de los conocimientos transmitidos. - 4.4.3.  
Obligación de explotación. - 5.TERMINACIÓN DEL CONTRATO - 5.1. Terminación  
Normal: Por expiración del plazo de duración pactado.- 5.2.Terminación Anticipada -  
5.2.1.Por Resolución Contractual - 5.2.2.Por Rescisión Contractual – 5.2.3.Por Nulidad  
o Anulabilidad del Acto Jurídico - 5.2.4. Por otras causas: 5.2.4.1. Por las causas  
generales aplicables a la extinción de las obligaciones – 5.2.4.2. Por liquidación, en su  
caso, de las partes. 6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONTRATO DE KNOW  
HOW - 6.1. Ventajas - 6.1.1.Permite la transmisión de tecnología, el acceso de



tecnología de una manera más rápida y económica. - 6.1.2. Incrementa el valor de la empresa dadora porque los conocimientos sirven para incrementar el activo de otra empresa. - 6.1.3. Existe la flexibilidad en el contenido del contrato, es decir se celebrará de acuerdo a las necesidades y común acuerdo de las partes, previa observación de la confidencialidad, sustancialidad e individualidad del Know how.-

6.2. Desventajas - 6.2.1. Al finalizar el contrato puede darse el caso que el beneficiario no devuelva todo el conocimiento transferido por el dador o que se quede con copia de todo el conocimiento y que se siga beneficiando del mismo.

### 3. ELEMENTOS DEL CONTRATO DEL KNOW HOW

#### 3.1. Elementos Esenciales

##### 3.1.1. Objeto

El Objeto de este Contrato, es otorgar por un plazo de tiempo determinado un conocimiento especializado, caracterizado por ser confidencial, sustancial e individualizado, cual es el know how.

<sup>68</sup>César Cáceres Barraza, refiere un listado en el cual pueden ser entendidos no de manera exhaustiva el contenido de know how, obedeciendo a una clasificación *numerus apertus* de acuerdo a los avances en el ámbito tecnológico, empresarial, etc., así tenemos:

### INFORMACIÓN REFERENTE A LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO

Fórmulas

Compuestos

---

<sup>68</sup> CACERES BARRAZA, Cesar Augusto, *La Protección Jurídica de los Secretos Empresariales*, Lima: Cultural Cuzco, 2002. pp.66 - 70.



Prototipos

Procesos

Cuadernos de Laboratorio

Experimentos y datos experimentales

Datos analíticos

Cálculos

Gráficos – Todos los tipos

Diagramas – Todos los tipos

Manuales de los datos de diseño y del diseño

Patentes, siempre y cuando no hayan sido divulgadas previamente en escala mundial.

Diseño industrial, que incluye dibujos de construcción, proceso con indicación de tiempos y tolerancias, sistemas de producción.

Asistencia Técnica, que corresponde a cálculos para montaje, trabajos de programación, adiestramiento de personal como es el caso de construcción y equipamiento

## **ESPECIFICACIONES PARA LOS PROCESOS Y LA MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN**

Conocimientos técnicos de la producción y conocimientos técnicos negativos

Información del control de calidad

Información referente a control de calidad

Procedimientos del control de calidad

Manuales del control de calidad

Expedientes del control de calidad





Conocimientos técnicos del mantenimiento y conocimientos técnicos negativos

Ventas e información de la comercialización

### **INFORMACIÓN REFERENTE VENTAS Y A LA COMERCIALIZACIÓN**

Pronóstico de las ventas

Planes de la promoción de la comercialización y de ventas

Informes de llamada de ventas

Información competitiva de la inteligencia

Información referente a clientes

Listas de Clientes

Necesidades del Cliente y hábitos de consumo

Grado de confianza del cliente

Ventas e informes sobre la comercialización

### **INFORMACIÓN FINANCIERA INTERNA**

Información financiera de la empresa

Documentos financieros internos

Presupuestos

Pronósticos

Márgenes del producto

Costes del Producto

Informes de Funcionamiento

Balances y Estados de ganancias y pérdidas



Información administrativa interna

Desarrollo comercial, que se refiere a procesos y técnicas de mercadeo, como también podía ser gerenciamiento.

### 3.1.2. Causa

La finalidad o causa del Contrato de Know How, es el otorgamiento por un plazo determinado de conocimientos especializados, que en la mayoría de los casos, es el *know how* del proveedor, persiguiendo dar al receptor la ventaja de mantenerse y prevalecer en el mercado en el que actúa frente a sus competidores.

### 3.1.3. Forma

Algunas legislaciones como la Mexicana<sup>69</sup>, consideran que el contrato de know how es un contrato, ad solemnitatem, ya que atribuyen como de índole constitutivo la inscripción de estos tipos contractuales, en Registros Oficiales, sin embargo, en el caso de los autores nacionales, a los cuales nos adherimos, el contrato de know how es meramente consensual, siendo la formalidad de índole ad probationem, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes contratantes.

En el caso de la Decisión 291, referida al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías en el ámbito regional, se impone que en caso el cedente fuese extranjero la

---

<sup>69</sup> Cfr. PEREZ MIRANDA, Rafael; SERRANO MIGALLON, Fernando, *Tecnología y Derecho Económico. Régimen Jurídico de la apropiación y transferencia de Tecnología*, México: Porrúa Editores, 1983.



literalidad y la necesidad de registro por ante el organismo nacional competente, a fin de establecer su validez.

### 3.2. Elementos Subjetivos o Personales

3.2.1. **Dador:** El propietario del conocimiento técnico a quien también se le denomina dador, proveedor o cedente.<sup>70</sup>

3.2.2. **Beneficiario:** El adquirente, a quien también se le denomina como beneficiario, usuario o receptor.

Debe señalarse que la relación de los sujetos es *intuitio personae*, ya que el acto de contratación por know how a terceros implica el riesgo de pérdida del control que el dador poseía sobre ella.

### 3.3. Elementos Típicos

3.3.1. **Precio o Royalty:** El pago o precio de este contrato se denomina *royalty* o “regalía”. Esta regalía puede consistir en :

- Una cantidad fija mensual o anual denominada *Lump Sum*,
- O en una parte proporcional al uso o explotación que se haga de dicho conocimiento o know how<sup>71</sup>; la cual puede asumir una serie de variantes:
  - Ya sea que se trate de un porcentaje de las ventas totales o netas; o
  - Ya sea que se trate de un porcentaje de las ventas brutas; o
  - Y un porcentaje sobre cada mercancía vendida; o
  - Un porcentaje sobre cada mercancía producida;

---

<sup>70</sup> En lo que respecta a los términos licenciante y licenciataria, consideramos prudente su no-utilización dada la posibilidad de incurrir en errores y posibles semejanzas con el contrato de licencia de patentes.

<sup>71</sup> COGORNO, Guillermo E, *Teoría de los Nuevos Contratos*, op. cit, p. 269.



- E incluso un porcentaje sobre cierto tipo de unidades de medidas (ya sea longitud, volumen, peso, etc.) que salgan de la fábrica o empresa beneficiada.

Este porcentaje, como es obvio, es enteramente arbitrario y sujeto a lo que determinen las partes en cada caso durante el período de negociación contractual, ello en mérito del principio constitucional de la libertad de contratación.

Es frecuente, además que se fijen regalías máximas y mínimas para períodos determinados. A decir de Eduardo Guillermo Cogorno<sup>72</sup> : *“La regalía mínima permite al proveedor asegurar su inversión.... Mientras que la regalía máxima estimula al receptor para que éste haga uso más eficaz de la tecnología transferida...”*

En los casos de cesación de la confidencialidad de la información especializada se deberá tener en consideración en primer término si dicho supuesto fue establecido en los términos contractuales, caso contrario se deberá resolver acorde a los principios generales de la contratación civil y los principios generales del derecho. Es menester considerar, que en la doctrina y la contratación internacional se considera en primer término que después de extinguida la confidencialidad de la información el beneficiario deberá hacer entrega de las contraprestaciones respectivas, durante el

---

<sup>72</sup> COGORNO, Guillermo E, *Teoría de los Nuevos Contratos*, op. cit, p 270. Para efectos generales, se precisa además que el autor hace referencia, en el extremo pertinente a regalías, que en el *iter contractual contemporáneo*, es frecuente considerar una cláusula denominada de *averaging* o *cláusula promedio*, por la cual se acreditan a futuros períodos los excesos pagados sobre el límite mínimo de los períodos anteriores.



tiempo en que el secreto se mantuvo y es justo que se abone por ello, de acuerdo a lo que dispone incluso la Ley Alemana contra restricciones a la Competencia (GWB)<sup>73</sup>.

Al momento de determinar el precio, es menester precisar los costos. Lo mismo que incluyen varios elementos que pueden agruparse según el International Institute for Environment and Development (IIED), en tres categorías:<sup>74</sup>

- **Costos previos a la contratación**, tales como los representados por la explotación del mercado internacional con el fin de adquirir conocimientos técnicos no patentados (*Know-how*), la creación de capacidades tecnológicas y de negociación interna (en el caso del comprador) o la generación de los conocimientos objeto de la transacción (en el caso del vendedor).
- **Costos directos** correspondientes al proceso mismo de la transferencia y al pago propio del contrato.
- **Costos indirectos** correspondientes a los insumos y recursos atados al contrato de transferencia de tecnología, venta de patente, o asistencia, según el caso.

---

<sup>73</sup> STUMPF, Herbert, *El Contrato de Know How*, op. cit. , p. 86

<sup>74</sup> SIERRALTA RÍOS, Aníbal, "El Contrato de Know How", en *Revista Jurídica del Perú*, op. cit, p. 195.



3.3.2. **Forma de Pago:** Existen diversas formas de pagar el acceso al *know how*, ya sea en lo que corresponde al momento de pago o en el mecanismo de compensación.

- De este modo, cuando se trata de un pago adelantado al momento de suscribirse el contrato, es que se está hablando de una cláusula internacionalmente conocida como *down payment out of pocket expenses*<sup>75</sup>.
- Otras veces, cuando el precio y el pago pactado es una suma total, se conviene que vaya variando conforme a índices preestablecidos ajustados periódicamente, en este caso la doctrina refiere al denominado *lump sum* o a lo que una traducción literal referiría *pago o entrega de dinero en una sola armada*.
- Otra forma es la cesión de acciones<sup>76</sup>. De este modo, se puede establecer que al monto total o parcial de la regalía se capitalice en el beneficiario del *know how*, mediante la contratación propuesta, de este modo, la emisión de acciones liberadas, es considerada una de las formas de pago desarrolladas en el ámbito de contratación internacional. Este método implica ventajas e inconvenientes, ya que si el *royalty* se capitalizase evita la salida de divisas al exterior, pero después aquellas divisas que no salieron como regalías saldrán como dividendos<sup>77</sup>.

---

<sup>75</sup> CONSTANTIN CASAS, Talia; TRUJILLO GARCIA, Jaime, *El Know How*, op.cit., p. 92.

<sup>76</sup> SIERRALTA RÍOS, Aníbal, "El Contrato de Know How", en *Revista Jurídica del Perú*, op. cit, p. 195.

<sup>77</sup> Al respecto, cabe precisar que en Argentina, con la promulgación de la Ley 21.617, se establece que la falta de inscripción de contratos de transferencia de tecnología, marcas o licencias extranjeras, no autoriza a los contratantes a efectuar los pagos que se

*El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el ordenamiento Jurídico Nacional, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera* 69  
Bárcena.



### 3.3.3. Cláusulas Especiales:

La adquisición de *know How* se conviene en base a contratos tipos cuya concepción general responde a los intereses del proveedor de la misma, dentro de las cláusulas más usuales que se establecen en los *Standard form* se mencionaran aquellas a las cuáles la doctrina y la jurisprudencia han dado una mayor acogida:

#### 3.3.3.1. Cláusula de “amarre” (Tying Clause):

Esta cláusula obliga al beneficiario del *know how* a adquirir materias primas, productos semielaborados o bienes de capital del mismo dador o a terceros por el sindicado, que generalmente son empresas vinculadas al mismo. En el ámbito del Derecho Comparado, la Normatividad Argentina prohíbe este tipo de cláusulas, salvo casos expresamente necesarios, a consideración personal, se considera como casos estrictamente necesarios aquéllos en los que de alguna manera se vea comprometida la confidencialidad del *know how*, la no existencia de otros oferentes o porque las condiciones técnicas así lo exijan, la normatividad argentina prevé los dos últimos casos, sin embargo, la dación de una norma especializada sea en el ámbito comunitario o nacional, debe tener en consideración la primera propuesta esgrimida en el presente apartado.

---

hubieren previsto y en su caso a girar divisas al exterior, ni deducir regalías con fines impositivos.



### 3.3.3.2. Cláusula de Paquete de Licencias o Package Licensing<sup>78</sup>:

Esta cláusula, atribuye la obligación por parte del dador a proveer la totalidad de la tecnología, para satisfacer plenamente el objeto del contrato, de modo de permitir que el adquiriente continúe con la fabricación o dación del servicio especializado de una manera autónoma hasta el fin del contrato.

Es de considerar, que para un sector de la doctrina el Contrato de Know How, en el extremo referido a la Cláusula en mención, hace alusión a todo aquél derecho que está relacionado al uso de una licencia<sup>79</sup>. Sin embargo, es necesario señalar, que no es un requisito sine qua non que todo Contrato de Know How dependa necesariamente de Derechos Amparados por el ámbito de la Propiedad Industrial, ya que muchas veces la estructura contractual del know how obedece a una constitución pura o mixta.

### 3.3.3.3. Cláusula de Absorción de Tecnologías:

Todo contrato de Know how incluye por antonomasia la necesidad de un período de entrenamiento y capacitación (*training*). Dicho periodo permite la posibilidad que la empresa dadora tenga acceso de manera exclusiva y sin retribución a parte de la tecnología, a fin de que una etapa del proceso

---

<sup>78</sup> A consideración personal, se debe proceder a una traducción del término considerando que el *Package Licensing* esta referido al compromiso del proveedor o dador del know how, de brindar toda la información que posea sobre el conocimiento materia de convención, considerando que además de Licencias, Marcas o Diseños Industriales, tutelados por el ámbito del Derecho de la Propiedad Industrial se debe tener en consideración cualquier otro tipo de derechos no amparados por ésta esfera.

<sup>79</sup> COGORNO, Eduardo Guillermo, *Teoría y Técnica de los Nuevos Contratos Comerciales. Leasing – Renting – Credito Revolting – Trust – Receipt – Credit Cards – Know How*, op. cit., p. 281.





se realice mediante el procedimiento que se entregue a la empresa beneficiaria.

Es de precisar al respecto que un acápite poco regulado y sobre el cual no existe una regulación ni nacional, ni comunitariamente expresa en referencia a éste tema, es el relacionado el uso de los conocimientos especializados a posteriori de la expiración del contrato, lo que implica una restricción para el beneficiario, quien debe enfrentar el hecho de enfrentar la posibilidad de perder la posición alcanzada en el mercado y las inversiones realizadas; o la necesidad de volver a contratar con el proveedor bajo condiciones desventajosas. A consideración personal, es menester tener en cuenta la necesidad de que el receptor continúe en el uso de los conocimientos especializados sólo en el caso de la industria farmacológica, dicha libertad debería ser por ende compatible con el eventual mantenimiento de confidencialidad respectiva.

#### 3.3.3.4. Cláusula de Exclusividad o Exclusive Use:

La exclusividad es una cláusula optativa en la contratación referida al Know how, si bien se estima que debe haber una exclusividad en el contrato, ésta refiere al extremo en que el dador debe abstenerse de realizar contratación sobre el mismo know how **a dos receptores ubicados en un mismo territorio, incluso a dos usuarios que estén actuando en un mismo mercado.**

Si esto ocurriera, es decir si no se estableciera la cláusula de exclusividad, el beneficiario deberá exigir del dador las mejores condiciones que pueda haber con terceros, ya sean éstas de carácter técnico o de carácter económico.



#### 3.3.3.5. Cláusula de Provisión de Tecnologías o Cross Licensing Clause:

De este modo, se denomina a la cláusula que precisa que la provisión de una tecnología, refiere su conformación a más de un proceso o sistema en propiedad plural o diversa.

En algunas ocasiones, la tecnología para elaborar un producto o brindar un servicio, es la suma de varios procesos o etapas, las mismas que son de propiedad de igual número de personas. Entonces se suscitan dos situaciones:

- Que los cedentes se asocien formando un *pool* para la adecuada explotación; o
- Que en el mejor de los casos, uno de ellos, el proveedor principal, contrate a nombre y representación de los otros; o
- Que el proveedor principal otorgue su tecnología y la de carácter complementario.

#### 3.3.3.6. Cláusulas referidas a las Restricciones:

Son frecuentes y diversas las medidas que pueden limitar el uso y la explotación del know how materia de contratación.

- Hemos referido, que *la exclusividad de índole territorial o en un mismo mercado* es fundamental con los fines de que la parte beneficiaria tenga acceso a determinada *oportunidad comercial*, no siendo ello; sin embargo, de carácter constitutivo en la estructura contractual de este tipo de contratación, pero podría ser considerada como una cláusula restrictiva.



- Así también, la prohibición de exportar o la limitación de cupos y mercados de exportación, puede ser considerada como una usual forma de restricción en el mercado internacional.
- El hecho de que el dador tenga la facultad de inspeccionar los estados financieros de la sociedad, es otra restricción. Por su lado, la empresa proveedora o dadora tiene como responsabilidad mantener los patrones de calidad de los productos al nivel mínimo de los fabricados en el país de origen.<sup>80</sup>

Es de precisar, que las diferentes restricciones y medidas de control que imponga el dador, deben ser negociadas bajo dos premisas claves cuáles son: la protección de la confidencialidad del know how y la oportunidad comercial del beneficiario.

#### **3.3.3.7. Cláusula del Otorgamiento de Mejoras o Grant Back Clause:**

La Grant Back Clause, establece que el dador resulte propietario de las mejoras e innovaciones producidas por el beneficiario, sin necesidad de realizar contraprestación alguna a favor del adquirente. A la luz de la doctrina existen dos posiciones sobre el particular: la primera que da pleno valor y derecho al proveedor del conocimiento especializado, ya que el usuario logra dicha innovación, una vez que el mayor marco de investigación ha sido cubierto por la empresa proveedora, por ende sería incorrecto que quien realice un esfuerzo menor resulte beneficiario de algo

---

<sup>80</sup> Aunque sobre éste extremo existe discusión en la doctrina, por ende a fin de evitar la empresa dadora cualquier tipo de responsabilidad se debe recurrir a la inclusión de la denominada Cláusula Escape o Escape Clause.



que fue creado por quien dedico tiempo y denuedo en desarrollar la idea principal.<sup>81</sup> Mientras que la segunda posición alude, a una posibilidad de apropiación por parte de la empresa adquiriente de la innovación desarrollada, lo cual implicaría su integración a un pool. La posición a la que me adhiero, es la segunda, ya que en caso de incurrir el beneficiario en la adhesión de alguna mejora, ésta debería ser valorada por las partes a fin de ser compensada por el proveedor, protegiendo de esta manera el monopolio de facto instaurado por el dador, reconociendo el esfuerzo del usuario del conocimiento especializado.

#### 3.3.3.8. Cláusula de Confidencialidad (Secrecy Agreement):

Si bien la confidencialidad es un elemento integrante de la esencia misma del Know how, cabe hacer la precisión que al no tener una protección jurídica *per se* establecida en nuestra legislación y mucho menos jurisprudencialmente en nuestro ámbito, se deberá acudir a la necesidad de su inclusión en todo contrato que implique la transferencia de conocimiento especializado con utilidad económica para determinada empresa, ello a fin de preservar y limitar la integridad de dichos conocimientos, así como su posible decaimiento en la esfera del conocimiento público.

Todo usuario del *know-how* debe de evitar la divulgación del conocimiento especializado que se transmite en virtud de este nuevo tipo de contratación; sin embargo “...no se le puede responsabilizar, plenamente

---

<sup>81</sup> SIERRALTA RÍOS, Aníbal, “El Contrato de Know How”, en *Revista Jurídica del Perú*, op. Cit., p. 195



del resultado concreto que devenga de factores extraños a su voluntad y que vengan a interferir en la conservación del secreto a decir de los autores”<sup>82</sup>.

**3.3.3.9. Cláusula del Otorgamiento Paralelo de Licencia o Parallel Licensing Clause:** Es una cláusula contractual en la cual se establece la posibilidad de usar un mismo conocimiento especializado a diversos receptores ubicados en distintos países, pero que se encuentran asociados por una comunidad de interés entre sí, por una comunidad de intereses .

**3.3.3.10. Non Attack Clause (Cláusula de No Agresión):** Por esta cláusula el receptor se compromete a no cuestionar la validez de la tecnología transferida por el proveedor.

**3.3.3.11. Cláusula de Escape (Escape Clauses):** Por ésta cláusula, se entiende que el adquiriente del Know how, en el caso que los resultados no logren ser los esperados podrá resolver el contrato en mérito de la forma establecida por las partes. A la fecha su utilización en el marco de la contratación internacional, viene incursionando con mucha utilidad.

#### **4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES**

##### **4.1. Derechos del dador**

**4.1.1. Recibir el respectivo pago a su favor por su transmisión de conocimientos.-** Es indispensable considerar, que uno de los presupuestos del contrato de know how es el referido al pago de una contraprestación

---

<sup>82</sup> SIERRALTA RÍOS, Aníbal, “El Contrato de Know How”, en *Revista Jurídica del Perú*, op. cit, p. 198



por el aprovechamiento y uso del know how, también conocida como regalías. Generalmente existen parámetros para la deducción del pago de estas regalías en virtud de valoración de determinados factores que generalmente son tres. Volúmenes de producción, ventas y utilidades. Sin embargo, autores como Herbert Stumpf <sup>83</sup>consideran otros factores para la determinación del pago de regalías, tales como: el estado de la técnica, los gastos originados del know how, modos de cooperación, etc. Ello puede deducirse del rubro referido a forma de pago expuesto con anterioridad.

#### **4.1.2. Exigir que se guarde reserva de los conocimientos otorgados**

En este extremo es recomendable a fin de preservar la reserva y confidencialidad de los conocimientos otorgados, la tutela de los mismos con anterioridad y posterioridad a la suscripción del contrato de know how. De este modo, la suscripción de precontratos de know how<sup>84</sup>, resulta recomendable en la posibilidad que un posible beneficiario, quiera evaluar la calidad del know how , objeto de contratación ; por ende , la posibilidad que voluntaria o involuntariamente los conocimientos puedan ser filtrados y pierdan de éste modo la exclusividad que los caracterizaría perjudicando al dador<sup>85</sup>.

En el Perú, el Tribunal de INDECOPI ha tenido una serie de pronunciamientos respecto de la revelación de secretos empresariales o

---

<sup>83</sup> STUMPF, Herbert, *El Contrato de Know How*, op. cit., p. 76

<sup>84</sup> STUMPF, Herbert, *El Contrato de Know How*, op. cit., p. 40

<sup>85</sup> Cfr. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano. op. cit., p. 220, en lo referido al “*Caso Omnitech Internacional, Inc. Vs. Cloros C°*” en el que se estableció un proceso respectivo por incumplimiento de acuerdo de no revelación en etapa de negociación contractual.

*El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el ordenamiento Jurídico Nacional, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera Bárcena.* 77



know how, como se señala a continuación: “De conformidad con lo establecido por el Artículo 15 de la Ley ( Decreto Ley N° 26122) la divulgación o explotación de un secreto comercial industrial sin autorización del titular, realizada por quien tuvo acceso ilegítimamente a la información o por quien accedió a ella de forma ilegítima, constituye un acto de competencia desleal. Adicionalmente, el Artículo 121° del Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, establece que sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que se hubiere lugar, la comisión es competente para conocer aquéllas denuncias referidas a la revelación, adquisición o uso de secretos industriales por parte de terceros; de manera contraria a las prácticas leales del comercio”<sup>86</sup>

**4.1.3. Exigir un informe sobre los avances y desarrollos de sus conocimientos.-** Es de consideración mayoritaria en la doctrina, que la información referida a los avances y desarrollo de conocimientos por parte del beneficiario, sea en referencia a rendición de cuentas en mérito de la producción, del volumen de ventas, la calidad de los productos o servicios, introducción de mejoras, etc., debe ser una información constantemente en poder y conocimiento de la parte dadora, con la finalidad no de procurar que el servicio o producto conserve su posición en el mercado, y por ende en fe de la preservación de la oportunidad comercial.

**4.1.4. Exigir calidad de los productos o servicios sobre los que se aplica el know how.-** Será bueno estipular en los contratos de know how, cuáles habrán de ser las pautas de calidad para la elaboración del producto o

---

<sup>86</sup> CACERES BARRAZA, Cesar Augusto, *La Protección Jurídica de los Secretos Empresariales*, op. cit., p. 160 .



servicio. Será imprescindible por ende determinar cuáles serán las cualidades o nivel de rendimiento y optimización del objeto del know how. Para ello se deberá tener en cuenta todas las pautas tendientes a la elaboración del servicio o bien, de este modo en aquellos casos que sea necesario, el beneficiario deberá proveerse de determinadas piezas o materias primas del mismo dador a fin de cumplir con esta finalidad.

Es considerable, establecer en un marco de regulación normativo especial, el tratamiento de cláusulas relativas a la calidad del servicio, estableciendo previsiones referidas a la regulación , fiscalización y control así como la determinación de derechos que le competen al dador en caso se descubra vicios o fallas en la producción o servicio. Se debería considerar la resolución contractual en caso exista una violación grave y reiterada a la cláusula de calidad.

#### **4.1.5. Recibir información sobre las mejoras producidas de la explotación.**

La regla general, es que considerando que el titular del conocimiento especializado ha ejecutado una serie de actos tendientes al desarrollo del mismo, las mejoras introducidas deberían ser reconocidas a su favor, previo pago de la compensación dineraria respectiva, ello en virtud de lo esbozado y tratado en la normatividad internacional, teniendo en consideración a la regulación alemana.

En nuestra legislación nacional, las mejoras son reconocidas a favor de aquél que las haya introducido, por ende el poseedor tiene derecho al valor actual de las mejoras necesarias y útiles que existan al tiempo de la restitución y en caso considere pertinente, a retirar las de recreo que





puedan separarse sin daño, salvo que el dueño opte por pagar por su valor actual, caso contrario podrá a su vez el beneficiario hacer uso del derecho de retención<sup>87</sup>.

A consideración personal las mejoras necesarias y útiles , en el caso del know how deben caracterizarse por haber generado un provecho e interrelación de carácter indispensable en la estructura del conocimiento especializado aludido además de cumplir con las características propias que el Código Civil otorga, cuál es en el caso de ser mejoras necesarias, el de impedir la destrucción o el deterioro del bien, o en su caso si fuesen mejoras de índole útiles, aumentar el valor y la renta del bien o en el caso de ser mejoras de recreo, considerar que sirven para ornato, lucimiento o mayor comodidad del conocimiento o saber en mención, ello según lo prescrito por el Artículo 916° del Código Civil Peruano.

Dada la naturaleza de éste tipo de contratación es pertinente que existan cláusulas detalladas en el contrato en referencia a la obligación por parte del beneficiario de dar a conocer , bajo responsabilidad al dador de la implantación o creación de mejoras y de otorgarle los beneficios sobre los mismos, previo pago de la contraprestación monetaria respectiva en fe de la buena fe contractual y de una adecuada preservación de la oportunidad comercial, a fin de evitar la utilización de un know how mejorado, que pueda perjudicar el know how otorgado primigeniamente.

---

<sup>87</sup> Confrontar el Artículo 917 del Código Civil Peruano referido al Derecho del poseedor al valor de las mejoras necesarias y útiles, Artículo 918° del mismo apartado legal, en el extremo de Derecho de retención.



#### **4.2. Derechos del beneficiario:**

##### **4.2.1. Tendrá derecho de recabar y recibir toda la información necesaria**

Es pertinente mencionar, que el beneficiario del know how, en mérito de contratación tendrá acceso a todo tipo de información necesaria para el desarrollo de la actividad empresarial respectiva, considerando que el conocimiento especializado puede versar de ámbitos pasibles de ser consolidados en objetos materiales o de carácter incorporal, por ende el dador se comprometerá, dentro de los apartados contractuales y teniendo en consideración la característica del convenio en particular, el otorgamiento de todos los instrumentos técnicos, documentales o medios respectivos, en los que se establezca el know how. Obviamente la entrega de los mismos, se encontrará sujeta no sólo a las pautas contractuales sino también a la necesidad de reserva y confidencialidad respectiva a fin de preservar para beneficio de las partes contratantes la oportunidad comercial en un determinado mercado, bajo las reglas de la sana competencia empresarial.

#### **4.3. Obligaciones del dador:**

##### **4.3.1. Deberá suministrar el know how a fin de iniciar el desarrollo del negocio.**

Considerando que mediante el contrato de know how, el beneficiario adquiere el derecho a utilizarlo, por consiguiente el dador adquiere una obligación correlativa, que puede ser de dar y/o hacer, según el objeto y características el know how.



Estaremos ante una obligación de dar, cuando los elementos del know how se plasmen en objetos, documentos, memorias, proyectos, fórmulas, instrucciones o cualquier otro tipo de elementos documentales técnicos.

Consideraremos una obligación de hacer, en aquellos supuestos en que el know how esté constituido básicamente por instrucciones, tales como: instrucción y capacitación, asistencia técnica de empleados del beneficiario, así como cualquier tipo de asesoría especializada con la finalidad de hacer uso de dichos conocimientos acorde a las necesidades. Ello supone por ende el deber de suministrar la prestación de asistencia técnica, lo que supone el envío de personal técnico especializado con objeto de realizar las transformaciones adecuadas al fin perseguido. Todo ello supone que en el contrato de Know how, y como anexo se tendrá que especificar el objeto de la asistencia técnica, el número de personas que aporta la empresa transmitente, el obligado al pago de los salarios, dietas, etc. la duración de la misma , y todas las medidas complementarias necesarias al fin que se persigue.

#### **4.4. Obligaciones del beneficiario:**

##### **4.4.1. Obligación de pago.**

El adquirente del *know how* asume como obligación principal frente al dador, la del abono de la remuneración acordada.

No obstante, dadas las peculiaridades de estos contratos, respecto a la obligación de pago existen varias modalidades: en primer lugar, las cantidades a abonar se denominan *regalías o royalties*. En segundo lugar,



existen los denominados *forfaits* que suelen consistir en el pago de una suma única, o en sumas aplazadas fijadas de antemano.

En lo que refiere a la obligación de pago, cabe la precisión que el pago del royalty es efectuado durante la duración del contrato, aún cuando el conocimiento objeto de contrato caiga en dominio público<sup>88</sup>, salvo pacto en contrario. Obviamente, todo estará condicionado a las cláusulas del contrato, en caso de no ser prevista se someterá a la regulación contenida en el ámbito Civil en referencia a la disolución contractual. Sin embargo, se considera pertinente, la regulación de contrataciones modernas, como la investigada bajo un marco jurídico legal especial, acorde a los cánones del comercio internacional y la normativa comunitaria, regional e internacional.

#### **4.4.2. Obligación de guardar reserva y proteger la exclusividad de los conocimientos transmitidos.**

Se le suele imponer por el transmitente en el respectivo contrato, ya que su divulgación significaría la pérdida de la eficacia. Por ende la inclusión de una cláusula de esta naturaleza es de índole obligatoria.

*La obligación a cargo del beneficiario de no divulgar el secreto en el que consista el know how estaría, en principio, naturalmente ligada al plazo de vigencia*

---

<sup>88</sup> CHAVEZ BARDALES, Enrique M., “Tutela Contractual del Secreto en los Contratos de Transferencia o Licencia de Know How”, en *Actualidad Jurídica*, Gaceta Jurídica, Lima, 2001, Tomo 96, Noviembre, 2001.p. 30. quien refiere el caso “*Rich Products vs. Jus Rol Limited*” ante la Comisión de la Unión Europea, así como en el Marco Estadounidense el precedente “*Acomsom VS. Quick Point Pensil Co.*”



*establecido para el contrato en su conjunto*<sup>89</sup>. De allí que vencido el término de duración del acuerdo, sería normal que cese también la obligación de no divulgar la información. Sin embargo, se puede observar que tal alternativa tendría efectos antieconómicos, al menos para el titular originario, dado que aceptar ello implicaría poner a disposición de cualquier tercero los conocimientos técnicos que tanto le había costado mantener en confidencia al dador. Equivaldría en otras palabras, desprenderse definitivamente de su know how más allá de los límites temporales de la licencia, una cláusula que desincentivaría la celebración de los contratos de know how de por sí.

En resguardo de los intereses del titular del know how, lo más lógico debiera ser que se estipule que la obligación de no divulgar el know how se extienda *ultractivamente más allá de la vigencia del resto de prestaciones contractuales, sea por un plazo determinado o indefinidamente*. Empero, esta última alternativa no estaría exenta de inconvenientes, puesto que podría dar lugar a abusos en perjuicio del dador. Así cuando no exista en nuestra legislación una normativa como la italiana – en la que se permitiría deducir la invalidez de una cláusula de secreto ilimitado contrastante con el principio de la temporalidad del vínculo obligatorio – creemos que la obligación a plazo indeterminado encontraría sus límites naturales en función al hecho que el know how haya devenido en público dominio con posterioridad a la vigencia del contrato. De presentarse esta última situación nada debiera impedir al licenciatario no sólo divulgar sino

---

<sup>89</sup> CHAVEZ BARDALES, Enrique M., “*Tutela Contractual del Secreto en los Contratos de Transferencia o Licencia de Know How*”, en *Actualidad Jurídica*, op. cit., p. 29.



también explotar el know how sin límites puesto que con la entrada en dominio público aquél no es más un secreto industrial y por tanto sería de libre acceso para cualquiera. Admitir la solución opuesta, implicaría una seria restricción de la competencia en perjuicio del licenciatario dado que tales barreras estarían siendo sólo aplicables a él en virtud del contrato, más no al resto de competidores quienes sí podrían explotar libremente la tecnología.

#### **4.4.3. Obligación de explotación.**

Es de gran interés para el dador que la técnica o conocimiento especializado que transmite sea explotada adecuadamente; por ello, en las condiciones pactadas se deberá convenir con el beneficiario a que durante un período determinado se obligue a la explotación del *know how* transferible.

Por otro lado, una cláusula que prohíba el uso del know how al beneficiario una vez vencido el plazo de duración del contrato, nos permite encontrar importantes dificultades prácticas, ya que la devolución de la documentación técnica comunicada no implica el olvido de los conocimientos e información transmitida durante la vigencia del contrato, siendo por ende pertinente la aplicación de un control en la etapa final del contrato, a fin de evitar excesos por parte del beneficiario en referencia al know how otorgado por contratación.

La doctrina ha considerado, la necesidad de establecer de manera contractual la implantación de una Cláusula de Confidencialidad Post Terminación del Contrato, así como la inclusión de Cláusulas de



Prohibición de Competición por parte de la empresa beneficiada por el tiempo que sigue a la expiración del Contrato de Know How.

## 5. TERMINACION DEL CONTRATO

El Contrato de Know How está sujeto a su vez, a las figuras típicas de Terminación Contractual, así se considera pertinente los siguientes supuestos:

### 5.1. Terminación Normal:

- **Por expiración del plazo de duración pactado.-** El contrato de *know how* es, por su propia naturaleza, de duración limitada en el tiempo. De ahí que transcurrido el plazo estipulado en el marco contractual, el beneficiario deberá abstenerse de explotar los conocimientos objeto del contrato.

Cuando el contrato sea mixto, o sea comunicación de *know how* y cesión o licencia de patentes, se deberá tener en cuenta las siguientes particularidades, como es el distinguir claramente entre el *know how*, y la patente objeto del contrato.

Si no se hubiera pactado un plazo determinado, y se tratara de un contrato de ejecución continuada, resultará de aplicación el principio general contenido en el artículo 1365 del Código Civil, de manera que cualquiera de las partes podrá ponerle fin mediante aviso notarial remitido con treinta días de anticipación. Esta norma no regirá, como es obvio, tratándose de un contrato de ejecución inmediata, lo cual también es posible en el *know how* según hemos visto al estudiar sus caracteres jurídicos.



## 5.2. Terminación Anticipada

**5.2.1. Por Resolución Contractual:** Las obligaciones surgidas de este contrato quedarán también extinguidas por resolución, al tratarse la figura contractual en análisis de un contrato con prestaciones recíprocas. Son así de aplicación las normas generales de resolución por incumplimiento o imposibilidades de la prestación contenidas en los artículos 1428 y siguientes del Código Civil, tratándose de considerar que en estos casos la relación contractual nace pura, y que sólo después de su celebración se presentan determinadas situaciones o acontecimientos, que determinan o producen la pérdida de su eficacia. Así tenemos el caso:

- De la excesiva onerosidad de la prestación: Que configuraría la aplicación de la resolución, al tratarse de un supuesto en que la obligación de uno de los contratantes se torna extremadamente rigurosa frente a la contraprestación, debido a que se producen acontecimientos que no existían ni se habían hecho presentes en el momento de celebrarse el contrato y que además ostentan caracteres imprevisible, extraordinarios. Por ejemplo: que el know how otorgado haya sido superado por otra invención aparecida durante el período de vigencia. Otro típico caso es la pérdida de confidencialidad de la información especializada implique el menoscabo de ventajas que le proporcionaba, y que motivaron el suscribir el contrato a una de las partes.
- Así también, podría configurarse el caso de resolución por imposibilidad sobreviviente de la prestación, pudiendo ser aquí sin culpa de las partes; por culpa del deudor o acreedor.
- Otro típico caso, es la resolución por incumplimiento de





obligaciones; la cual puede ser debida por el beneficiario, en los casos de que no le hayan comunicado el *know how* o se retrase dicha comunicación, y por falta de saneamiento o por vicios ocultos en el *know how* transmitido, o por hechos propios del dador; a su vez la resolución a cargo del dador será por la falta de pago de royalties pactados o retraso en la remisión de los mismos; por comunicar a terceros la tecnología objeto de la transferencia; y en general, por no cumplir las condiciones pactadas.

**5.2.2. Por Rescisión Contractual:** Es menester considerar que la Rescisión es un acto, que deja sin efecto un contrato, por una razón que existe al momento de su celebración. En la rescisión el contrato no está viciado en su origen, pero podemos decir que tiene un germen de nacimiento, que puede conducirlo a su disolución, tal es por ejemplo el caso de la lesión.

- En el caso de la Lesión, en la contratación por *know how*, es admisible, ya que puede darse un caso de necesidad apremiante del dador en la que se aprovecha del beneficiario y ofrece un precio por consideraciones sumamente exageradas a las condiciones reales del mercado. Ahora es menester considerar que, para que se configure un caso de lesión, la desproporción entre las prestaciones se da al instante en que se perfecciona el contrato y no con posterioridad, por ende serán también aplicables las disposiciones generales referidas a la lesión, (Art.1447 y siguientes del Código Civil).



**5.2.3. Por Nulidad o Anulabilidad del Acto Jurídico:** Del mismo modo, si estuviéramos ante la contratación por know how, por parte de un no titular del mismo, correspondería al perjudicado pedir la anulabilidad por dolo. Del mismo modo si la contratación por know how contraviene alguna norma imperativa o de orden público o contra las buenas costumbres, es lógico que el contrato sería Nulo.

Como es obvio, tanto la nulidad o anulabilidad del acto jurídica son aplicables, ello según la normativa general contenida en el Título IX del Libro II del Código Civil.

**5.2.4. Por otras causas:**

**5.2.4.1. Por las causas generales aplicables a la extinción de las obligaciones.** Así, se extinguirán las obligaciones nacidas del contrato de know how por compensación, condonación, transacción, consolidación, novación, mutuo disenso, etc.

**5.2.4. Por liquidación, en su caso, de las partes.** Se trata de una causa natural de extinción, aplicable también como es obvio al contrato de know how. Es importante anotar que tratándose de personas naturales, el fallecimiento de una de las partes en principio no determina la extinción de las obligaciones a su cargo pues éstas son transmisibles a los herederos, salvo que hubiesen sido pactadas con el carácter de *intuitu personae*.



En el caso de personas jurídicas, se establecerá la solución de estos casos en mérito de la normatividad pertinente, ya sea en el caso de personas jurídicas sin fines de lucro, nos remitiremos al Código Civil de 1984, en el caso contrario y tratándose de personas jurídicas con fines de lucro a la Ley General de Sociedades. Y en ambos casos, de ser declarada insolvente y sujeta a norma de procedimiento concursal, nos remitiremos a la Ley General del Sistema Concursal, Ley 27809.

## **6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW**

### **6.1. Ventajas:**

Entre las ventajas más saltantes que presenta la contratación por know how, podemos mencionar tres aportes a la contratación moderna en particular; sin embargo, es preciso detallar que esta nueva modalidad contractual, favorece en primera instancia a aquéllos países carentes de acceso a las innovaciones tecnológicas ; de tal modo los países del tercer mundo y no industrializados , tienen la facilidad de considerar la posibilidad de iniciar un nuevo marco de desarrollo basado en la experiencia , conocimiento y habilidad especializada implementada por los dadores.

Asimismo, es considerable tener a su vez en mención que toda innovación institucional en el marco del derecho, cuenta a su vez con ciertas falencias o desventajas propias, considerando que la misma debe ser superada por la correcta regulación legislativa de la contratación bajo análisis.



**6.1.1. La Contratación por know How permite la transmisión de tecnología, el acceso de tecnología de una manera más rápida y económica.**

Es así que un contrato de know how, permite la transmisión temporal de conocimientos especializados bajo un marco especial, en el extremo que permite al beneficiario gozar de una posición preferencial en el mercado al ingresar en el marco de la competitividad empresarial con un conocimiento especializado en la materia, secreto y con un valor económico altamente considerable que le otorga dicha oportunidad comercial.

**6.1.2. Incrementa el valor de la empresa dadora porque los conocimientos sirven para incrementar el activo de otra empresa.**

La Contratación por Know How, permite a la empresa dadora del conocimiento posicionar no sólo un apartado predominante y consolidado en el mercado, sino que además gozará de una imagen mucho más sofisticada y valorable en el rubro en el que se desempeña, ubicando sus productos o servicios dentro de cánones marcos de calidad y competitividad.

De tal modo, la confidencialidad y todas aquéllas actividades y esfuerzos tendientes a la protección del conocimiento especializado, otorgarán una cotización adicional al mismo, ya que la exclusividad e individualidad de un producto o servicio es a nuestros días un marco de competitividad empresarial sumamente valorizado por los consumidores.



**6.1.3. Existe la flexibilidad en el contenido del contrato, es decir se celebrará de acuerdo a las necesidades y común acuerdo de las partes, previa observación de la confidencialidad, sustancialidad e individualidad del Know how.**

Es necesario manifestar, que la contratación analizada es como bien se ha esbozado una contratación de índole atípica, lo que le permite de alguna manera tener en consideración el principio de la autonomía de la libertad contractual con fines de regulación, limitada por las premisas tendientes al respeto del orden público y las buenas costumbres y la no contravención de axiomas fundamentales como el ejercicio del abuso del derecho. Si bien la flexibilidad contractual es óptima, se considera, que con la finalidad de establecer un adecuado tratamiento y desarrollo de esta institución es pertinente su regulación dentro de un marco legal dispositivo, ya que ello permitiría un adecuado marco de desarrollo doctrinal y jurisprudencial, tanto en el ámbito nacional como comunitario. Si bien ante la falta de regulación propia de esta institución, lo correcto es regular la misma a través de dispositivos relacionados con la regulación del marco obligacional y contractual en el marco normativo nacional, ello no es suficiente ante la posibilidad de tutela de las partes contratantes, tanto en el marco civil, penal o de una adecuada competencia en el mercado comunitario.



## 6.2. Desventajas

**6.2.1. Al finalizar el contrato puede darse el caso que el beneficiario no devuelva todo el conocimiento transferido por el dador o que se quede con copia de todo el conocimiento y que se siga beneficiando del mismo.**

Como se ha manifestado durante el presente capítulo, es pertinente señalar que una de las cláusulas trascendentales son las pautas y medidas de seguridad tendientes y orientadas a la finalidad de preservar la confidencialidad y valor comercial del know how. De este manera es vital, considerar que una vez finalizado el contrato de know how, el dador del conocimiento especializado haya comunicado y establecido de manera antelada un sistema orientado a la entrega de cualquier tipo de instrumento que aluda directa o indirectamente al conocimiento especializado en mención entregado con la contratación por know how, de este modo se establece como pautas básicas de seguridad:

- El establecimiento de una cláusula mínima expresa en el contrato por la cual se especifique e individualice de manera detallada en que consiste el know how, objeto de contratación y los implementos, mecanismos, técnicas, o capacitación especializada que se requiera para su debida ejecución y cumplimiento de sus fines.
- La necesidad de establecer en cláusulas predeterminadas, el deber de reserva y obligatoriedad de la confidencialidad por parte de la empresa beneficiaria por un periodo de tiempo aproximado, considerado de manera posterior a la culminación del contrato.



- Establecimiento de cláusulas de no competencia por parte de la empresa beneficiaria posteriormente a la culminación del contrato, ello con la finalidad de evitar actos de competencia desleal por parte de la empresa beneficiaria, del mismo modo, dicha cláusula, a su vez, es de aplicación a los trabajadores y personal que haya tenido contacto con el conocimiento especializado y los métodos o técnicas que aludan a su utilización de manera directa o indirecta o que de algún modo impliquen una referencia indiciaria al mismo, a fin de tutelar la oportunidad comercial brindada por el conocimiento especializado mediante la contratación.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

## PARTE SEGUNDA





UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

#### CAPÍTULO 4

#### EL CONTRATO DE KNOW EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL



## CAPÍTULO 4

### EL CONTRATO DE KNOW EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL

1. EL CONTRATO DE KNOW HOW EN LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU DE 1993 - 1.1.La Competencia Leal en el Marco Constitucional - 1.2.La Protección en el Marco Nacional - 2. EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL CÓDIGO CIVIL DE 1984 - 2.1.Aplicación de Disposiciones referidas a Obligaciones y Contratos en el Marco del Código Civil Peruano de 1984- 2.2. Aplicación de Disposiciones referidas a la Responsabilidad Extracontractual - 3. EL CONTRATO DE KNOW HOW EN LA LEY N° 26122. "LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL - 4. EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO PENAL - 5. EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO DE LA REGULACIÓN LEGAL LABORAL - 5.1. El trabajador frente a la protección del know how. - 5.2. Aspectos controvertidos en el marco laboral en referencia a las medidas de protección de la contratación por know how - 6. EL CONTRATO DE KNOW HOW CASOS PRACTICOS ESBOZADOS EN EL ÀMBITO NACIONAL – Desde el ámbito administrativo. - CASOS RELATIVOS A PROTECCION DEL SECRETO EMPRESARIAL TRAMITADOS ANTE EL INDECOPI.

#### 1. EL CONTRATO DE KNOW HOW EN LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU DE 1993

##### 1.1. La Competencia Leal en el Marco Constitucional

El interés relativo a la ventaja competitiva de la empresa en el mercado está directamente relacionado con el principio de libre competencia contemplado en el artículo 61° de la Constitución Política del Perú<sup>90</sup>, el cual en principio es una manifestación del principio constitucional de libertad de empresa consagrado en el artículo 60<sup>91</sup> de la Carta Magna.

---

<sup>90</sup> BERNALES BALLESTEROS, Enrique, "La Constitución de 1993. Análisis Comparado", Quinta Edición, Lima: Editorial Rao, Septiembre de 1999, pp.358-361

<sup>91</sup>Ibidem., p. 357



Actualmente, con la institucionalización de este principio a través de la Constitución, queda establecido el modelo social de competencia en el que se concilian los principios de libre competencia e intervencionismo estatal propios de un Estado Social y democrático de Derecho. Es pertinente establecer los diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional<sup>92</sup> los cuales evidencian claramente, la constitucionalización de este principio, de éste modo es imprescindible referirnos a los siguientes precedentes jurisprudenciales de carácter constitucional:

- “El artículo 61° de la Constitución prescribe que “El Estado facilita y vigila la libre competencia”. La libre competencia se define como la potestad de coexistencia de una pluralidad de ofertas en el campo de la producción, servicios o comercialización de productos de la misma especie por parte de un número indeterminado de agentes económicos. Esta facultad económica plantea el libre juego de la oferta y la demanda, y presupone la presencia de los tres requisitos siguientes: a) La autodeterminación de iniciativas o de acceso empresarial a la actividad económica. Dicho supuesto no se encuentra afectado por los alcances de la Ley N° 27633; b) La autodeterminación para elegir, las circunstancias, modos y formas de ejecutar la actividad económica (calidad, modelo, volumen de producción, etc.). Dicho supuesto tampoco se ve quebrantado por los alcances de la Ley 27633; y c) La igualdad de los competidores ante la Ley (la no discriminación). Dicho supuesto debe ser necesariamente concordado con el concepto de diferenciación e igualdad real de

---

<sup>92</sup> SAR, Omar A, “Constitución Política del Perú, con la jurisprudencia artículo por artículo del Tribunal Constitucional”, Tercera Edición, Lima: Nomos & Thesis Editorial, 2006, pp. 289 – 290.



oportunidades anteriormente expuesto” (Expediente N° 0018-2003-AI/TC, Fundamento Jurídico 2).

- “[Como] aspecto fundamental de una economía social de mercado, el Estado facilita y vigila la libre competencia. El artículo 61° de la Constitución delega al legislador la labor de garantizar el acceso al mercado en igualdad de condiciones, al tiempo de reprimir y limitar el abuso de posiciones de dominio o monopólicas a efectos de garantizar no sólo la participación de los agentes del mercado ofertantes, sino de proteger a quienes cierran el círculo económico en calidad de consumidores y usuarios.

De este modo, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, no cabe duda que el Estado puede intervenir de manera excepcional en la vida económica de los particulares, a fin de garantizar bienes constitucionales que pueden ponerse en riesgo por las imperfecciones del mercado y respecto de los cuales existe un mandato constitucional directo de promoción en tanto actividad y/o protección del grupo menos favorecido (Expediente 0034-2004-AI/TC, Fundamentos Jurídicos 32 y 33).”

La competencia, dentro de éste orden económico, se institucionaliza presentando una triple dimensión, a saber: económico- institucional, en tanto que se trata de una institución estructural del sistema de mercado; económico-empresarial, como estructura de comportamientos empresariales en el mercado; y programático- económica y social, como



estructura funcional del programa de objetivos socioeconómicos de la Constitución económica<sup>93</sup>.

Nuestra Norma Fundamental establece claramente los principios, las instituciones, los objetivos y los fines que configuran el orden económico. Estos principios están, en algunos casos, recogidos expresamente, pero generalmente deducidos de las instituciones que la componen.

De los principios económicos establecidos en la Constitución, se deduce que nuestra Constitución establece un sistema de economía de mercado dentro del que se reconoce el derecho de la libertad de empresa, encargando a los poderes públicos la función de garantes del ejercicio de este Derecho. Una economía de mercado, se erige bajo las bases de principios como la libertad de empresa, libertad de trabajo, libertad de consumo, libertad de contratación y la presencia de un mercado regulador de la oferta y la demanda, contrario al estableciendo de monopolios y prácticas abusivas en el mercado.

De este modo nuestra Constitución establece un sistema de economía social de mercado, en el cual la competencia será un elemento fundamental de la libertad de empresa consagrada en el Artículo 60º de la C.P.P., del mismo modo, la implementación y protección de esos principios implica la adopción de una serie de medidas por parte del Estado como el ejercicio del *jus puniendo* en el sistema económico, pautas mínimas para asegurar la

---

<sup>93</sup> FONT GALÁN, J. I. *"Constitución económica y Derecho de la Competencia"*, Madrid: Tecnos, 1987, p.179.



contratación entre nacionales, extranjeros, y cualquier variante entre dichos operadores en nuestro mercado.

La Contratación por Know How, implica a la luz y concordancia de los principios constitucionales económicos y de normatividad comunitaria andina, una forma de contratación necesaria y primordial, que debe ser desarrollado, y tutelado íntegramente, con la finalidad de otorgar cierta garantía a los agentes participantes en el ámbito mercantil y empresarial, ante la posibilidad de lidiar con un vacío, deficiencia o laguna legal en nuestro medio.

## **1.2. La Protección a la Inversión en el marco Nacional**

Es necesario hacer referencia al apartado constitucional referido a la Protección a la inversión nacional y extranjera, ya que jurídicamente y a la luz de nuestro ordenamiento, existe una clara contradicción con el apartado constitucional puesto que únicamente en nuestro país la inversión o contratación derivada de la Transferencia de Tecnología por entidades o empresas extranjeras<sup>94</sup>, ha merecido regulación legal en nuestro medio, considerando además que el contrato de know how, se encuentra inmerso en el tratamiento de éste tipo de contrataciones, por ende el análisis de este rubro a nivel constitucional implica la importancia de su regulación acorde a la normativa constitucional, teniendo presente que la regulación de

---

<sup>94</sup> Si bien a la fecha existe equiparidad en el tratamiento Constitucional a la inversión nacional y extranjera, existía una marcada desigualdad en la Constitución de 1979, que literalmente establecía en el artículo 137, la regulación por parte del Estado de la inversión extranjera directa y la transferencia de tecnología foránea como complementarias de las nacionales.



contrataciones en las que la Transferencia de Tecnología sea objeto de contratación, sin importar si los actores son nacionales o extranjeros<sup>95</sup>, es menester que sea considerado pasible de Registro y Tutela por una Unidad encargada de regular dichas pautas básicas de contratación, ello con la finalidad de establecer una regulación tuitiva de los conocimientos especializados en nuestro medio a favor de la colectividad.

A nivel Constitucional, en nuestro país los siguientes artículos de la Constitución Política del Perú establecen el marco jurídico de la inversión, tanto nacional como extranjera:

- Artículo 58°: Establece que la iniciativa privada es libre
- Artículo 59°: Estimula y garantiza la libertad de trabajo de empresa, comercio e industria.
- Artículo 60°: Señala que la actividad empresarial, pública o no pública recibe el mismo tratamiento legal.
- Artículo 61°: Establece que el Estado facilita y vigila la libre competencia.
- Artículo 82°: Señala que los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, y además se establece la facultad del Estado de otorgar garantías y seguridades mediante contratos – ley.

---

<sup>95</sup> En el Perú, La Oficina de signos distintivos e invenciones y nuevas tecnologías del INDECOPI, es el Organismo Nacional competente para efectos del Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología Extranjera a que se refiere la Decisión N° 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; sin embargo es de consideración personal que todo tipo de contrataciones en las que medie transferencia de tecnología , y más aún teniendo la característica de ser un know how objeto de contratación merezcan un tratamiento especial de tutela. De este modo, el Registro no sería constitutivo de derechos, sino un elemento de tutela en caso de adquisición indebida del mismo por terceros, sin mediar medios legítimos para la misma.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

- Artículo 83: Establece que la inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones. Asimismo, establece la facultad del Estado y de las personas de Derecho Público de someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales arbitrales constituidos en virtud de tratados de rigor, así como someterlas a arbitraje nacional o internacional.

Debemos considerar que la inversión, a la luz de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional supone:

“...el acrecentamiento de capital de una economía o, en otras palabras, la acumulación de capital. Saúl A. Argeri (Diccionario de derecho comercial y de la empresa, Buenos Aires, Astrea, 1982) acota, que según la realice el poder público o la iniciativa particular, la inversión puede ser pública o privada; y según el domicilio del inversor que aporte capital, puede ser nacional o extranjera. Asimismo, será extranjera cuando la acción económica se efectúa dentro del territorio de un Estado por agentes económicos con domicilio en otros países.

Dicha inversión facilita la dinámica económica de un país; conlleva aportes tecnológicos, coadyuva para fomentar una más eficiente organización empresarial y hasta traslada su know how (conocimientos, procedimientos, métodos de elaboración, utilización de medios necesarios o aportes de información secreta, etc.)

(Expediente 0018 – 2003-AI/TC. Fundamento Jurídico 2)”<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> SAR, Omar A, “Constitución Política del Perú, con la jurisprudencia artículo por artículo del Tribunal Constitucional”, op. cit., p. 294.





Es menester considerar que la inversión permite desarrollar y fomentar la dinámica económica en un país, por ende es menester asegurar y brindar cánones mínimos de tutela al inversor nacional o extranjero, ya que el desembolso de activos en un determinado circuito económico, implica a su vez contar con un marco normativo básico, que establezca reglas claras en caso de controversias sobre el fondo o forma de la contratación.

En el Perú, el marco normativo básico de la inversión extranjera referida a transferencia de tecnología y contratación por know how, esta dado por el Decreto Legislativo N° 662 (Ley de Fomento de la Inversión Extranjera), el Decreto Legislativo N° 757 (Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada) y el Decreto Supremo N° 162 – 92 – EF (Reglamento de los Regímenes de Estabilidad Jurídica). Es menester considerar que en la doctrina, se establece una serie de controversias en referencia a considerar los conocimientos científicos o conocimientos especializados como factibles de ser regulados en el marco de un sistema de regulación normativo, que de alguna manera otorga derechos a un supuesto detentador de la información.

A consideración personal, toda creación sea objeto de ser patentada o no, al ser desarrollado bajo los cánones del ingenio y habilidad humana, deben tener una pauta de protección a favor del creador o detentador; sin embargo, en pro de un beneficio colectivo y luego de un plazo prudencial, dichos conocimientos deben ser de público conocimiento, a fin de permitir el desarrollo de una sociedad; como excepción a la regla, debe considerarse , en el caso referido a aquella información de vital importancia



en el ámbito conexo a la salud pública, tal es el caso de información vinculada a la industria farmacológica, médica o agrícola; ámbitos en los cuáles se deberán establecer parámetros mínimos de protección al interés particular frente al interés público; por ello, es de consideración de la presente tesis sostener un ámbito de regulación *stricto* no sólo de Contratos de Know how, en los cuales los actores sean inversionistas extranjeros, o la tecnología sea importada, sino también considerar el nivel de desarrollo de la innovación tecnológica nacional, con la finalidad de regular parámetros básicos de tutela tanto para el inversionista como para el consumidor.

De este modo, veremos que nuestra Constitución reconoce la Libertad de Empresa, en el marco de una economía de libre mercado. Si bien, el empresario desarrolla su iter o actividad , tiene entre sus premisas fundamentales el tener como límite el de no perjudicar los intereses públicos, utilizando los métodos tecnológicos que considere adecuados para desarrollar su actividad económica, así, la protección constitucional del know how se encuentra en un ámbito de protección de carácter económico patrimonial, al protegerse el derecho a la utilización económica de los conocimientos técnicos que el empresario adquiere en el ejercicio libre de su actividad económica.



## **2. EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL CODIGO CIVIL DE 1984**

### **2.1. Aplicación de Disposiciones referidas a Obligaciones y Contratos en el Marco del Código Civil Peruano de 1984**

Al considerar que la contratación por know how es atípica, ello implica la adecuación de un régimen jurídico que se desprenda de lo pactado por las partes<sup>97</sup> y por analogía la adecuación ante el vacío o deficiencia de la ley de las normas que regulen los contratos más afines, del que se trate, por último, serán de aplicación los principios generales del derecho de las obligaciones, al considerar que nos encontramos ante un nuevo tipo contractual, que difiera de las típicas relaciones contractuales de índole paritario.

De este modo en el marco de las Disposiciones Generales referidas al Derecho de las Obligaciones la función primordial se realiza por medio de dos principios claves: a) reduciendo los costos de transacción; y b) asegurando el cumplimiento de las relaciones obligatorias. Por ende, aquéllas obligaciones emergentes de un contrato de know how, encontraran las pautas generales en el Código Civil, de tal modo que considerando que mediante el contrato de know how, el beneficiario adquiere el derecho a utilizarlo y por ende una obligación de no hacer, por consiguiente el dador adquiere una obligación correlativa, que puede ser de dar y/o hacer, según el objeto y características del know how.

---

<sup>97</sup> Artículo 1352° del Código Civil Peruano de 1984: *“Los Contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquéllos que, además, deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad”*

Artículo 1354° del Código Civil Peruano de 1984: *“Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo”*



Estaremos ante una obligación de dar<sup>98</sup>, cuando los elementos del know how se plasmen en objetos, documentos, memorias, proyectos, fórmulas, instrucciones o cualquier otro tipo de elementos documentales técnicos.

Consideraremos una obligación de hacer<sup>99</sup>, en aquellos supuestos en que el know how esté constituido básicamente por instrucciones, tales como: instrucción y capacitación, asistencia técnica de empleados del beneficiario, así como cualquier tipo de asesoría especializada con la finalidad de hacer uso de dichos conocimientos acorde a las necesidades. Ello supone por ende el deber de suministrar la prestación de asistencia técnica, lo que supone el envío de personal técnico especializado con objeto de realizar las transformaciones adecuadas al fin perseguido.

Por otro lado, una cláusula que prohíba el uso del know how al beneficiario una vez vencido el plazo de duración del contrato, nos permite

---

<sup>98</sup>Artículo 1132° del Código Civil Peruano de 1984: "El acreedor de bien cierto no puede ser obligado a recibir otro, aunque éste sea de mayor valor".

Artículo 1133° del Código Civil Peruano de 1984: "El obligado a dar un conjunto de bienes ciertos informará sobre su estado cuando lo solicite el acreedor".

Artículo 1134° del Código Civil Peruano de 1984: "La obligación de dar comprende también la de conservar el bien hasta su entrega. El bien de entregarse con sus accesorios, salvo que lo contrario resulte de la ley, del título, de la obligación o de las circunstancias del caso"; y subsiguientes referidas a obligaciones de dar.

Es menester considerar que la aplicación de la teoría del riesgo contemplada en el artículo 1138° del Código Civil es factible de Aplicación según los postulados del Derecho de Obligaciones en el marco de las obligaciones de dar bien cierto en la relación jurídica obligacional nacida de contratación por know how

<sup>99</sup> Artículo 1148° al 1158° del Código Civil Peruano de 1984.



encontrar y esbozar una clara obligación de no hacer<sup>100</sup>.

En lo pertinente a disposiciones contractuales se refiere, claramente, el artículo 1353° del Código Civil<sup>101</sup> establece expresamente los alcances de las normas contenidas en la Sección Primera del Libro VII del Código Civil, exigiendo que todos los contratos privados se regulen por esta parte del Código. Para ello, esta sección prevé la regulación del tipo general del contrato. Es decir, el contrato como cualquier categoría general.

La Contratación por know how, es a nuestro entender una forma de contratación atípica, permitida por nuestro ordenamiento jurídico, siendo de carácter insoslayable en el tráfico económico; el contrato aludido recibe la caracterización de ser atípico en virtud de que no encuentra una regulación positiva, integral y sistemática en el ordenamiento jurídico. Dentro de las normas generales aplicables a la contratación por know how tienen prevalencia las normas generales relativas a obligaciones y contratos. Desde luego, dentro de las normas generales tienen prevalencia las normas imperativas cuyo carácter preeminente surge del hecho de que la voluntad de las partes no puede derogarlas. Esta es la tendencia seguida por el Código Civil.

Sin embargo, es menester considerar que el problema de la atipicidad de esta forma de contratación se agrava, cuando constatamos que las normas

---

<sup>100</sup> Artículo 1159° al 1160° del Código Civil Peruano de 1984.

<sup>101</sup> Artículo 1353° del Código Civil Peruano de 1984: *“Todos los Contratos de derecho privado, inclusive los innominados, quedan sometidos a las reglas generales contenidas en esta sección, salvo en cuanto resulten incompatibles con las reglas particulares de cada contrato”*



generales de contratación aplicables al know how, se refieren a los elementos estructurales del contrato, cuando lo que se busca, en realidad es hallar normas particulares que habrán de disciplinar el contrato atípico, frente a esta falencia el propio juzgador debe actuar en caso de controversia como legislador para construir una ley particular aplicable al caso planteado, teniendo en cuenta :

- la finalidad o economía del contrato;
- la causa que estuvo presente al momento de celebrar el contrato;
- revisar la combinación de obligaciones que se alojan en el contrato y que constituyen el objeto del mismo, buscando similitudes con los contratos típicos
- respetar la voluntad de las partes,
- aplicar las normas generales imperativas sobre contratos y obligaciones;
- aplicar las normas generales supletorias sobre contratos y obligaciones;
- seguir los usos y costumbres de las plazas

De igual modo, en el caso del contrato de know how, bajo la premisa de la regulación civil, establece como pautas para su formación, ejecución y conclusión las determinadas en el ordenamiento legal; que establece las consecuencias del acuerdo adoptado y complementa lo convenido por las partes<sup>102</sup>. Es decir, el acuerdo contractual nunca es solo el acuerdo; el texto contractual se complementa siempre con el texto legal. Si bien las partes pueden y tienen la potestad de determinar libremente el contenido del

---

<sup>102</sup> Artículo 1354 del Código Civil Peruano de 1984 : *"Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo"*



contrato, el mismo se elaborará dentro de los límites impuestos por las normas imperativas, el orden público y las buenas costumbres<sup>103</sup>.

## **2.2. Aplicación de Disposiciones referidas a la Responsabilidad Extracontractual**

En el orden civil, se establece la acción por daños y perjuicios para quien vulnera la confidencialidad a que está obligado, ya sea por el contrato o por la relación laboral o de otro tipo, mediante el cual llega al conocimiento secreto.

Supongamos que el poseedor quiera obtener una compensación por el uso indebido de la información no patentada; ¿cómo se estipulará el monto del daño? No hubo sustracción de bienes ya que el poseedor no está privado de valerse de la misma información; no hay pérdidas, ni daño emergente. Sin embargo, habrá lucro cesante: el uso por parte de un competidor podrá hacer perder al poseedor original su posición privilegiada en el mercado, y la indemnización sería cuantificada por las consecuencias económicas de la pérdida del monopolio de hecho. Evidentemente una acción de esta naturaleza presenta problemas complejos, pero si se trata de definir el interés económico protegido, señalaremos que el mismo es: la ventaja resultante de una posición privilegiada.

---

<sup>103</sup> Artículo 1355 del Código Civil Peruano de 1984 : *"La ley, por consideraciones de interés social, público o ético puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos"*

Artículo 1356 del Código Civil Peruano de 1984: *"Las disposiciones de la ley sobre contratos son supletorias de la voluntad de las partes, salvo que sean imperativas."*



Para la información transmitida por contrato existe un derecho de crédito, equivalente a cualquier relación existente en el marco del derecho obligacional, con la salvedad que no existe derecho de exclusiva, ya que no existe propiedad.

Por ende, la iniciación de las respectivas acciones civiles en la vía judicial, puede el poseedor del know how afectado, demandar a los infractores el pago de los daños y perjuicios ocasionados por la violación al secreto empresarial para lo que será necesario previamente el pronunciamiento firme en vía administrativa.

No existiendo derecho protegido que ampare el objeto del know how solo excepcionalmente se pueden promover acciones de indemnización de daños contra un infractor, en caso de competencia desleal<sup>104</sup> o inejecución contractual.

Y ello es así porque en principio es lícito construir imitaciones de objetos que no gozan de una protección especial. Esto se explica porque toda la evolución técnica reposa en los descubrimientos del pasado y se va armando sobre estos. La construcción imitativa sólo es lícita, cuando circunstancias extraordinarias tornan desleal el acto. Entre esas

---

<sup>104</sup> Según la doctrina estadounidense *“el coste del desarrollo”* es un elemento a considerar en el extremo considerar pasible una valoración con efectos de solicitar una indemnización por daños y perjuicios, tal es el *“Caso U.S. Kewanee Oil C° vs. Bicron Corp.”*, en el que el Tribunal puso de relieve el gasto realizado por el demandante para la obtención del desarrollo y mejora del secreto. Cfr. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Estadounidense*. op.cit., p. 204.





circunstancias se cuenta, en particular, el peligro de confusión con el producto originario, sobre todo cuando existen propósitos de fraude, explotación del prestigio de que goza en el comercio el producto imitado, obtención subrepticia de documentos y conocimientos.

En lo que se refiere a la responsabilidad emanada de la inejecución de obligaciones, las pautas a aplicar se basan en que la contratación por know how, es un contrato con prestaciones recíprocas, y por ende de aplicación los artículos 1321° del Código Civil<sup>105</sup>, referido a Indemnización por Daños y Perjuicios por inejecución imputable, en el caso de tratarse de una contratación formal por know how. Así también, serán aplicables las pautas generales de responsabilidad extracontractual<sup>106</sup> y contractual<sup>107</sup> cuando sean pertinentes. Las reglas aplicables de responsabilidad extracontractual son aplicables en los casos, en que formalmente se carezca de una contratación, sino de aquéllas relaciones obligacionales derivadas de la aplicación del aforismo latino del *neminem laedere* y su correspondiente resarcimiento en caso de causar daño a terceros.

---

<sup>105</sup> Artículo 1321° del Código Civil Peruano de 1984: “Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable y culpa leve.

El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída”

<sup>106</sup> Artículo 1969° del Código Civil Peruano de 1984: “Aquél que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor”

<sup>107</sup> “La responsabilidad Contractual se deriva del incumplimiento de una obligación (dar, hacer, no hacer), por lo que el acreedor, puede exigir el cumplimiento de la obligación y la indemnización correspondiente”. Casación 1548 – 96 – Lima, Sala Civil de la Corte Suprema, El Peruano 6/7/1998, p. 1402.



En lo que se refiere a la valoración del monto indemnizatorio la jurisprudencia al respecto señala una indemnización posible por contrahechura servil según el Artículo 1 de la UWG<sup>108</sup> consiste en que el infractor pague una compensación igual al monto de regalías por know how que el productor haya dejado de percibir. En lo que toca al pormenor de este problema, hay que remitir a lo que se dice sobre la llamada imitación servil, en los comentarios a la ley represiva de la competencia desleal y a la publicación especial de la VDMA 1/65. Asimismo, se tiene en consideración aspectos como el coste de desarrollo de la información confidencial<sup>109</sup>, el esfuerzo razonable que realiza el propietario para mantenerlo oculto<sup>110</sup>, además de los medios necesarios para la preservación de la confidencialidad de la información<sup>111</sup>.

Dentro del marco de resarcimiento por actos contrarios a la leal competencia, enmarcados en el ámbito de la responsabilidad

---

<sup>108</sup> Fallo de la Corte Federal de Justicia Alemana. Cfr. STUMPF, Herbert, *El Contrato de Know How*, op. cit., p. 73

<sup>109</sup> Los Tribunales Estadounidenses al respecto, han establecido que no se requiere de unas medidas excesivamente costosas, es decir, procedimientos muy caros para proteger los secretos contra el flagrante espionaje industrial, así es de apreciar en el "*Caso Du Pont Nemours C° vs. Inc V. Christopher*", Cfr. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Estadounidense*. op.cit., p. 210.

<sup>110</sup> Cfr. "*Caso Otis Elevador C° vs. Intelligent System Inc.*", en LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Estadounidense*. op.cit., p. 210.

<sup>111</sup> La doctrina a su vez ha manifestado, que cuando una información secreta se puede descubrir por el sistema de "*reverse engineering*", es decir a través del análisis del producto que incorpora la información, significa que dicha información deja de tener el carácter de secreto por resultar fácilmente accesible a terceros.



extracontractual propiamente dicha, una vez comprobada la existencia de un acto desleal, corresponde examinar si hay culpabilidad de parte de los que lo cometieron. Esto es de importancia para las pretensiones resarcitorias en el marco judicial. La legitimación para accionar le corresponde al competidor perjudicado. Puede tratarse solamente del dador o solamente del beneficiario del know how. Es posible también que ambos puedan accionar coordinadamente. Es esta una cuestión que depende de lo estipulado en el respectivo contrato.

Por cuanto la situación jurídica no es enteramente segura, es preciso establecer un deber de información y asistencia recíprocas. Para el entablamiento de una acción conjunta se prevé una compensación de costas y beneficios.

### **3. EL CONTRATO DE KNOW HOW EN LA LEY N° 26122. “LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL**

El derecho de la competencia de la empresa está estrechamente vinculado con la perpetuación y reproducción del modelo económico que la Constitución Política del Perú recoge en el extremo referido a la *“libertad de empresa en el marco de economía de mercado”*.

Se puede afirmar que la protección a la competencia, en consonancia con los principios que informan a nuestro Estado social y democrático de Derecho, cumple una doble función: la primera político – económica, incentivando la calidad de la producción y precio; la segunda, político



social protegiendo a los consumidores y terceros competidores e impidiendo una excesiva concentración del poder económico.

En consonancia con lo manifestado, una legislación actualizada y operativa en materia de competencia deberá incluir normas encaminadas a “asegurar la nitidez de la competencia” y proteger “la libertad de competencia”.

La Competencia Desleal es un término usado generalmente para indicar una práctica comercial deshonesta. Las leyes sobre competencia desleal buscan prevenir todo acto contrario al comportamiento comercial honesto. En el caso del know how, todo acto por el cual éste sea revelado, usado o adquirido por otros sin el consentimiento del poseedor.

El know how y por efectos su contratación es entendido como un *valor económico que comporta ventajas competitivas*<sup>112</sup>. En este sentido y teniendo en cuenta que la violación del secreto de empresa, know how y cualquier perturbación en una contratación en la que sea objeto, es un acto de competencia desleal<sup>113</sup>, debemos recordar que la ley que pretende evitar

---

<sup>112</sup> Cfr. SERRANO – PIEDECASAS, José R. “Consideraciones en torno a la protección penal del Know – How”, En Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. N° III. Madrid. Septiembre – Diciembre. Año 1990.p. 877, en el extremo referido a la solución dada en el Proyecto Alternativo del Código Penal Alemán, en el párrafo 180.

<sup>113</sup> En el Marco de la Normatividad Andina , la Competencia Desleal , se encuentra sancionada en el marco de la Decisión 285, referidas a normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas a la libre competencia, considerándose como prácticas restrictivas a la libre competencia , todos los acuerdos , prácticas concertadas o actuaciones paralelas entre empresas que tengan por objeto o efecto, impedir, restringir o falsear la libre competencia en el mercado subregional; así como la explotación de una o varias empresas de su posición dominante en el mercado.



estos actos, no sólo presta atención a los intereses concretos de competidores y consumidores, sino que además y principalmente, se está protegiendo un interés público, concretamente el interés de la colectividad en evitar conductas desleales que perturben el correcto funcionamiento del tráfico económico y del mercado afectando, en último término, a los agentes participantes en éste.

La legislación peruana ha pretendido brindar protección a los secretos de empresa, el know y su respectiva contratación<sup>114</sup>, sólo desde el ámbito administrativo sancionador; es decir a través del marco de la Ley de represión de la competencia desleal (Decreto Ley 26122).

El organismo encargado de la Defensa y Protección del secreto empresarial o know how es el INDECOPI, a través de las acciones pertinentes que puede interponer ante esta autoridad el agraviado, invocando los articulados pertinentes contenidos en el Decreto Ley Nro. 26122 del 24 de Diciembre de 1992, modificado por Ley 26612, en su Artículo 7, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal del 17 de Mayo de 1996 , y que ha sido mencionada por el Decreto Legislativo 823, en su Artículo 121, que

---

*En lo que refiere a la Unión Europea, el Mercado Común Europeo contempla en los artículos 85 al 94, los apartados referidos a la libre competencia, que están impulsados por el objetivo de regular el mercado ampliado. Los objetivos están claramente establecidos en el artículo 2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad.*

<sup>114</sup> A la luz de nuestra legislación en materia de protección a la libre competencia, se entiende que los contratos que obligan a mantener la confidencialidad de los secretos empresariales, no implican una restricción a la libre competencia en el mercado. Cfr. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Estadounidense*. op.cit., p. 170, **en el extremo referido al caso Taylor vs. Blanchard.**



considera a la Violación del Secreto Industrial ( lo que debe ser modificado , dado que la norma Regional vigente hace alusión a Secreto Empresarial y modernamente de acuerdo a los últimos pronunciamientos jurisprudenciales, referirnos al know how) como un acto de competencia desleal ( en nuestro caso se refiere a la Violación de Secretos) , en su Artículo 7 <sup>115</sup>, establece que para la Calificación de un acto como tal, no se requerirá acreditar un daño efectivo o un comportamiento doloso, bastando el perjuicio potencial e ilícito al competidor, a los consumidores o al orden público.

Cabe la siguiente apreciación personal: respecto de las dos definiciones que están contenidas en la Ley 26122 sobre lo que se debe entenderse por competencia desleal, se establece una cláusula general, *numerus apertus*, que pretende recoger no sólo aquellos comportamientos desleales que estén tipificados en la Norma, sino cualquiera que cumpla con distorsionar o perjudicar la leal competencia en el mercado nacional; por lo que considero es un precepto elástico y amplio que se inclina por la buena fe objetiva. De esta manera, a partir de la cláusula general y partiendo de conductas no tipificadas se puede encuadrar nuevos casos, en los supuestos especiales. Dada la flexibilidad de este precepto por tanto, se pueden contemplar comportamientos desleales no tipificados tratándolos de igual forma que aquellos supuestos tipificados. <sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> INDECOPI. Comisión De Represión De La Competencia Desleal. “*Lineamientos Sobre Competencia Desleal. Jurisprudencia Del Tribunal De Indecopi*”. Lima, 27 de enero del 2000.

<sup>116</sup> Cabe precisar que en el marco de nuestra legislación nacional los convenios o pactos de exclusividad, no constituyen una conducta sancionable por nuestro ordenamiento jurídico. Por ende, el pacto de exclusividad establecido en los contratos por know how,

*El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el ordenamiento Jurídico Nacional, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera Bárcena.* 117



Por otro lado, nos encontramos a la vez con una serie de **cláusulas especiales**, supuestos de comportamiento desleal tipificados en la Norma, los que se recogen en doce artículos, de los que solamente nos interesa hacer alusión al Artículo 7 , que hace mención como acto de competencia desleal *“aquella conducta destinada a violar secretos de producción o de comercio”* y el Artículo 15, que fue Modificado por la Ley 26612 , que hace referencia a dos supuestos frente a los cuales se reputa como actos de Violación de Secretos, considerados actos desleales:

1. El primer supuesto, de violación de secretos, tiene un carácter claramente desleal, puesto que perjudica fundamentalmente a los empresarios competidores, y es un modo directo de atacar abusivamente al empresario contrincante, contenido en el inciso a) que establece que *“Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de los conocimientos, informaciones, ideas, procedimientos técnicos o de cualquier otra índole, de propiedad de éste, y a los que un tercero haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 16.”*
2. El segundo supuesto es el establecido en el literal b) del artículo en mención, que refiere:  
*“b) Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje, acceso indebido a micro formas bajo la*

---

no son considerados en nuestro marco legislativo como restrictivos de la competencia desleal.





*modalidad de microfilm, documentos informáticos u otros análogos, utilizados de la telemática, por medio de espionaje o procedimiento análogo. Asimismo, se señala que la persecución del infractor, incurso en las violaciones de secretos señalados en los incisos anteriores se efectuará independientemente de la realización por éste de actividades comerciales o de su participación en el tráfico económico.”* Considero, sin embargo que el legislador debió hacer referencia, además de la precisión, que la violación haya sido efectuada con *ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular de un secreto*, como bien hace mención la Ley de Competencia Desleal Española.

De una detenida lectura de ambos literales del Artículo 15º, podemos apreciar que los sujetos que concurren al acto desleal pueden acceder al mismo de diversos modos:

- De una manera legítima, pero con deber de reserva
- De un modo ilegítimo:
  - mediante espionaje
  - o prácticas similares,
  - o mediante inducción a la infracción contractual.

Para realizar estos actos, y constituir el ilícito tipificado en el marco administrativo sancionador, se requiere que se efectúen deliberadamente. No se requiere por tanto finalidad concurrencial, bastará el ánimo de obtener algún provecho, para que se produzca éste ilícito.





En cuanto, a las Sanciones, a aplicarse de conformidad con este dispositivo legal, se establece que cualquiera que sea o pudiere verse afectado por un acto de competencia desleal podrá iniciar acción contra quien haya realizado u ordenado; asimismo el afectado podrá iniciar la acción cuando el acto se está ejecutando, cuando exista amenaza de que se produzca e , incluso, cuando ya hubiera cesado sus efectos, es la entidad administrativa competente para *“iniciar la acción de oficio , sólo cuando el acto de competencia desleal se encuentre en ejecución ”*. Es claro que en los demás casos ( cuando exista amenaza de que se produzca ,o cuando ya hubiera cesado sus efectos) la acción puede ser ejercitada sólo por el perjudicado

El INDECOPI, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, es el órgano encargado de ejecutar y orientar una adecuada aplicación del marco normativo en la esfera de la competencia desleal.

Otro extremo a considerar es que la norma establece que todo afectado por un acto de competencia desleal tiene la posibilidad de solicitar en su denuncia a la autoridad administrativa, cualquiera de las diez acciones (declaración del acto como de competencia desleal; cesación del acto, o la prohibición del mismo, el comiso, el cierre temporal del establecimiento, etc.) contenidas en el Artículo 22 del Decreto Ley 26122, pretensiones que son acumulables. En lo que se refiere al incumplimiento de las normas señaladas en esta ley, dichas conductas a su vez serán sancionadas con amonestación o multa de hasta 100 UIT, siendo la reincidencia considerada agravante.



Las denuncias por acto de competencia desleal asimismo, se presentaran y resolverán en primera instancia ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI, en segunda instancia en la vía administrativa resolverá el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. El Procedimiento para sancionar sobre actos de competencia desleal se regirá por lo dispuesto en el Procedimiento Único de la Comisión de Protección al Consumidor y de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal. En caso de que la persona obligada no cumpla con lo ordenado dentro del plazo de tres días con lo ordenado emanado de la Resolución que pone fin al Procedimiento, esta será sancionada con una multa respectiva.

La prescripción para iniciar la acción de competencia desleal prescribe a los dos años desde que éstos se produzcan. Sin embargo, cabe la apreciación que es menester considerar que una vez acreditada la concurrencia de un acto de competencia desleal vinculado con violación del secreto empresarial o know how, sea en el marco de una esfera contractual o una mera relación obligacional, cabe la posibilidad por la parte afectada de recurrir a los órganos jurisdiccionales a fin de obtener la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios.

A la luz, de la actual incidencia de la esfera tecnológica en nuestro medio es menester tipificar penalmente las figuras aludidas en la esfera del Derecho de la Competencia, es decir, es menester considerar la necesidad de trasladar dichas figuras al ámbito penal, a fin de proteger adecuadamente el orden económico de nuestro mercado y tutelar los intereses de los inversionistas nacionales y extranjeros.



#### 4. EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO PENAL

En el ámbito penal, la sanción de conductas antijurídicas que afecten el know how o a las partes contratantes en el marco de una leal competencia nos remite a la regulación de la violación del know how a través del tipo penal denominado delito de divulgación y explotación de secretos de empresa *tipicidad que a su vez se bifurca en determinadas figuras dependiendo de la legitimidad al acceso de la información y los medios que intervengan en el mismo*. Tipo que a la fecha carece de regulación en nuestro ámbito normativo.

La opinión actualizada de la doctrina considera que lo que se protege penalmente en el marco del know how, es la *capacidad competitiva de la empresa*<sup>117</sup>, considerado como un delito de peligro, ya que la consumación del delito no exige la concurrencia de un daño económicamente valuable, sino la simple puesta en peligro de la capacidad competitiva de la empresa en el mercado.

La capacidad competitiva es el bien jurídico protegido, entendida en sus dos vertientes: Positiva, en el sentido de proteger los derechos de los consumidores frente a las prácticas abusivas de los titulares del Know How, de terceros competidores y de la libertad de mercado en general. Negativa, en cuanto a los comportamientos ilícitos que menoscaban la

---

<sup>117</sup> SERRANO – PIEDECASAS, José R. “Consideraciones en torno a la protección penal del Know – How”, En Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. N° III. Madrid. Septiembre – Diciembre. Año 1990. Página 873.



nitidez en la competencia y perjudican a los mismos titulares del Know How.

En este sentido, cuando de infracción a la ley penal nos referimos debemos hacer mención que en relación al tratamiento penal del know how, debemos orientar la tipificación del mismo en dos tipos penales generales que orienten su diferencia primordialmente en el acceso legítimo o ilegítimo a la información a fin de configurar el tipo correcto, de éste modo nos remitimos a los siguientes supuestos de hecho:

1. **Divulgación o explotación de secretos empresariales o know how a los que se haya accedido legítimamente, pero con el deber de reserva,**
  - a. **Divulgación de secretos empresariales o know how a los que se haya accedido legítimamente, pero con el deber de reserva** En el caso de la divulgación, no debe necesariamente de realizarse de modo expreso, basta con que se permita a un tercero un acceso al conocimiento de la información, es decir, se puede configurar la infracción a la ley penal por un acto de omisión o comisión.
  - b. **Explotación de secretos empresariales o know how a los que se haya accedido legítimamente, pero con el deber de reserva** En el caso de la explotación ésta se encuentra ligada, al extremo de conseguir un beneficio patrimonial a través del uso de la información secreta sea por el que la adquirió o por un tercero, se precisa que en esta hipótesis



bastaría únicamente el *animus*, no siendo necesario que el rendimiento económico se configure en la realidad.

**2. Divulgación o explotación de secretos empresariales o know how a los que se haya accedido ilegítimamente, considerando las siguientes variantes:**

- a. **El espionaje o procedimientos análogos**, se caracteriza porque el infractor utiliza medios externos, a fin de acceder a la información tutelada, utilizando de éste modo medios técnicos, físicos o violentos para acceder a la información.
- b. **La inducción a la infracción contractual**, en este caso el infractor, se vale de terceros que de manera legítima han tenido acceso a la información, considerando que los terceros pueden estar constituidos por: trabajadores, personal de confianza, técnicos, químicos, diseñadores, etc., cualquier persona con grado de dependencia o no, y que por algún motivo justificado accede a dicho conglomerado de conocimientos. La inducción implica, alterar las relaciones contractuales entre el tercero y el titular del know how, con la finalidad que incumpla con sus deberes contractuales de confidencialidad y reserva, en todo caso en este supuesto se configuran tres etapas claves : primero : la inducción por parte del infractor a la infracción contractual por parte del tercero; segundo: la inducción a la ruptura de una relación contractual y en tercer lugar la comunicación o explotación de una información especializada con



la calidad de confidencial , procedente de un tercero que la haya adquirido de cualquiera de las dos formas antes aludidas.

La propuesta de regulación en nuestro país no sólo debe verse orientada en el extremo de los acápites ya aludidos, sino que a su vez, se debe considerar la sanción penal no sólo a quien divulga el know how o la información confidencial, **sino también a quien la recepciona o utiliza a conocimiento de la ilicitud de su adquisición, sin ser necesario, para que se configure este tipo penal que el receptor obtenga un provecho del acceso a la misma, considerando imprescindible un tipo penal especial, más allá del tipo general de receptación.** Lo que debe preservarse o el tipo jurídicamente protegido por el ordenamiento jurídico es la preservación de la lealtad de la competencia.

Si bien existe un vacío legal inminente de este tipo penal, existió en nuestro país un primer texto legal influenciado por la tendencia de tipificación penal frente a la protección del know how cual fue, el Código Penal de 1924 recoge la doctrina europea<sup>118</sup> en su artículo 363<sup>119</sup>, que a la letra señalaba:

*“Artículo 363:” El que teniendo noticia por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de secretos cuya publicación pudiere causar daño, los revelare sin consentimiento del interesado o sin que la revelación fuere necesaria para salvaguardar un interés superior, será reprimido por acción del perjudicado, con*

---

<sup>118</sup> Cfr. Código Penal Francés de 1810, en su artículo 418°

<sup>119</sup> CACERES BARRAZA, Cesar Augusto, *La Protección Jurídica de los Secretos Empresariales*, op.cit., p. 61



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

*prisión no mayor de dos años o multa de renta de tres a noventa días e inhabilitación conforme a los incisos 1º y 3º del artículo 27º, por no más de tres años.*

*Están especialmente comprendidos en esta disposición los eclesiásticos, abogados, apoderados, notarios, médicos, farmacéuticos, los auxiliares de estas personas y las parteras.*

*También están especialmente comprendidos los estudiantes de medicina que conocieran algún secreto con ocasión de sus estudios.”*

En lo referido a la ubicación penal de éste delito, en el marco de nuestro Código Penal, la propuesta que emerge de la presente tesis es ubicar el delito de divulgación o explotación de secretos empresariales o know how a los que se haya accedido legítimamente o ilegítimamente, dentro del título contra los delitos contra el orden económico en un apartado independiente de la violación de los privilegios de invención y de las marcas y patentes. Dicha ubicación obedece a considerar que la violación del know how como la de otros secretos empresariales no vinculados a la invención, constituyen el quebramiento de una regla de confianza establecida entre determinados sujetos e indirectamente la capacidad competitiva empresarial; la intensidad del injusto reside precisamente en este punto y no en la materia objeto de divulgación.



## 5.EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO DE LA REGULACIÓN LEGAL LABORAL

### 5.1. El trabajador frente a la protección del know how

En lo que se refiere a las acciones a tomar en el ámbito del Derecho Laboral, nos enmarcamos frente a la Reserva que debe guardar toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo desempeño de profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial o know how del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto o de su usuario autorizado, como lo establece claramente el Decreto Legislativo 823 , en los artículos pertinentes; *Sin embargo, cabe resaltar que en nuestra legislación no hay protección en el caso que la información confidencial haya sido duplicada por medios legítimos, incluso debería sancionarse la divulgación inocente de esta información dependiendo de la repercusión del daño causado en el agraviado. Asimismo, considero necesario sancionar a aquél que se aprovecha de una situación de negligencia por la cual obtiene conocimiento de un secreto empresarial, pues debería de igual modo ser sancionado.*

Si un trabajador incumple este convenio laboral, estará incurso en la comisión de falta grave, que es motivo de despido intempestivo a tenor de lo dispuesto en el Art. 25 literal d) del Decreto Supremo Nro.003 – 97 – TR. Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Tales son los casos





citados por Jorge Norabuena<sup>120</sup> : Un empleado sin permiso de su empleador facilita dibujos secretos a un competidor del empleador ( comunicación ilícita), o un competidor utiliza en su fábrica los secretos de producción de una persona después de habérselos robado o haberlos obtenido por soborno de un empleado del mismo ( empleo ilícito); o un competidor, que entra en posesión de los indicados dibujos, por cualquiera de los métodos descritos, los publica en un periódico ( divulgación ilícita). Son pues, actos ilícitos porque la persona que los cometió sabía el carácter secreto del proceso o del conocimiento técnico o no podía ignorarlo.

## **5.2. Aspectos controvertidos en el marco laboral en referencia a las medidas de protección de la contratación por know how**

Existe en este extremo un ámbito espinoso cuáles son:

- Si existe por parte del trabajador la obligación de guardar reserva o de hacer uso de los conocimientos especializados una vez culminado el contrato laboral, o en todo caso cual sería el marco de delimitación entre secreto empresarial o know how y una habilidad desarrollada por el trabajador<sup>121</sup>. En este caso, entramos en una

---

<sup>120</sup> NORABUENA CASANOVA, Jorge. *“La Protección de la Propiedad Industrial en el Perú”*, Lima: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica, 1999, p.65.

<sup>121</sup> En el *“Caso In Re Innovative Construcction Systems, Inc”*, los Tribunales Estadounidenses establecieron que el objetivo o la pretensión de la protección del secreto empresarial es la de desarrollar una política pública que incentive la competencia en las empresas y facilite la movilidad laboral. Cfr. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el ordenamiento Jurídico Nacional, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera Bárcena.* 128



controversia ya que entramos en conflicto entre dos intereses jurídicos de índole constitucional, cuál es el derecho al trabajo y por otro los derechos a la intimidad, propiedad y libertad de empresa, en este sentido la delimitación de las esferas de pericia del trabajador y know how se verán determinadas por una serie de factores cuáles son : que la actividad o habilidad desarrollada por el trabajador no vea comprometida la actividad empresarial del ex – empleador, configurando a tal grado un perjuicio real o potencial.

- Es pertinente la estipulación de contratos laborales, con cláusulas de deber de reserva y obligatoriedad de la confidencialidad por parte de los trabajadores<sup>122</sup>, por un periodo de tiempo aproximado. Es por ende, imprescindible, la constitución de formas contractuales que preserven la información especializada a fin de preservar la

---

*Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano. op.cit.,p.214.*

<sup>122</sup> “*Caso Abott vs. Braaten y Muller*” se establece que existe un deber de confidencialidad de aquellos que por su relación de dependencia, conocen del procedimiento o método, y que por ende están obligados a guardar la confidencialidad y reserva respectiva respecto de la innovación, que de alguna manera brindará una ventaja considerable a la empresa , por sobre sus competidores. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Estadounidense. op. cit., p. 195*

“*Caso Blue Cross & Blue Shield of Connecticut, Inc., vs. Di Martino*”, en el que se determina que la revelación de información confidencial por parte de Di Martino, implicando un perjuicio económico a la inversión de la empresa BC & BC, en mérito del abuso de confianza otorgado. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Estadounidense. Op. Cit. p.202.*



oportunidad comercial en determinado ámbito territorial y temporal. A su vez, y con la finalidad de establecer parámetros claros de reserva se podrían establecer deberes de confidencialidad posteriores a la extinción contractual, dependiendo de la trascendencia y valor empresarial de la información especializada en referencia, siempre y cuando el know how sea un conocimiento cierto, identificable, sustancial y susceptible de valoración. Es en este ámbito en el que se establece una disyuntiva, al considerar que ésta reserva, puede implicar para el trabajador una restricción a su derecho constitucional a la libertad laboral, ello en dos sentidos: En primer lugar, por la dificultad para distinguir los conocimientos que objetivamente pertenecen a la empresa y que están protegidos como know how o secretos empresariales y el conjunto de capacidades y conocimientos personales del trabajador<sup>123</sup>. Por ende, es imprescindible, establecer con claridad cuál es el ámbito del know how, que conocimientos abarca o son comprendidos en su integridad, considerando a su vez, que el empleador podría constituir pólizas de seguro y mecanismos a considerar por parte de los trabajadores, como por ejemplo: el retorno total de la información antes de dejar la empresa, la prohibición de general copias o mantener copias de la información confidencial, etc.

En segundo lugar, es menester considerar, el caso de trabajadores cualificados dedicados a la investigación, en la que el desarrollo de la invención personal y la tecnología o información desarrollada a favor del empresario, es de difícil limitación. Obviamente la esfera

---

<sup>123</sup> Se debe tener en consideración, que las capacidades o habilidades que adquiere el trabajador son independientes de los secretos empresariales, o know how.



de delimitación en ambos casos , deberá ser valorada por los Tribunales en caso de conflicto de intereses o incertidumbres jurídicas , teniendo en consideración las características esenciales el know how y los elementos integrantes de su estructura , es decir identificar lo más objetivamente posible en qué consiste la información confidencial.

- Las cláusulas de no competencia, son sumamente importante en mérito de lo establecido en la práctica internacional. Se circunscribe ésta cláusula al deber de no competencia, tanto durante la vigencia del contrato como después de extinguido el mismo, prohibiendo de ésta manera la configuración de actos de competencia. En el caso de pactos de no competencia, a posteriori de la fecha de culminación del contrato, se entenderán que serán por un periodo prudencial, en el ámbito jurisprudencial español <sup>124</sup>se ha delimitado su uso entre los 2 y seis meses dependiendo de la categoría de trabajador, ya que será aplicable el primer plazo para los técnicos y el segundo para el resto de trabajadores, aspecto que en nuestro ámbito legislativo no ha sido previsto. Además de lo referido, es menester apreciar la necesidad de establecer la presencia de dos requisitos fundamentales, cuáles son: por un lado, que se justifique un interés empresarial por parte del ex empleador, y por otro, que se establezca una compensación económica adecuada. Existe por tanto un doble interés, asegurar por parte del ex empleador, la posibilidad

---

<sup>124</sup> LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *Aproximación al Concepto de Secreto Empresarial y su identificación con el Know How*. En Colección de Estudios Temas de Propiedad Industrial. Madrid: La Ley Editorial, 2002. p. 382.



de que el competidor no tenga acceso a la información privilegiada desarrollada y por parte del trabajador, asegurarse una estabilidad económica mientras dure el pacto de no competencia.

## **6. EL CONTRATO DE KNOW HOW CASOS PRACTICOS ESBOZADOS EN EL ÁMBITO NACIONAL – Desde el ámbito administrativo. CASOS RELATIVOS A PROTECCION DEL SECRETO EMPRESARIAL TRAMITADOS ANTE EL INDECOPI**

Con la finalidad de esclarecer el marco de estudio de la presente Tesis de Investigación es menester hacer referencia, que en lo referido a jurisprudencia esbozada en el ámbito jurisdiccional que aludan a contrataciones por know how es nula y escasa a la fecha; los únicos precedentes de regulación de éste tipo de instituto los podemos apreciar en el ámbito administrativo, en la esfera del Marco del Derecho de la Competencia, por ante los Tribunales del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Industrial .

En mérito de la investigación efectuada por el magíster Hidalgo Valdivia, David Eduardo<sup>125</sup>, efectuada durante los años noventa al 2000, se precisa un porcentaje de 36 denuncias por supuesta violación de secretos empresariales contra laboratorios nacionales por uso no autorizado de los

---

<sup>125</sup> Hidalgo Valdivia, David Eduardo, Tesis presentada para optar el Grado Académico de Magíster por ante la Universidad Nacional Mayor De San Marcos. Especialidad en Derecho Civil y Comercial. Lima, 2005. Tesis Titulada : “ Protección jurídica del uso de la información de dominio público para la elaboración de productos farmacéuticos frente al secreto empresarial en el marco de la libre competencia en el Perú”



datos de registro( *sobre los que debe existir una cierta exclusividad y confidencialidad temporal*), como es de apreciarse el mayor número de reclamos en el ámbito nacional es en el extremo de la industria farmacológica tanto nacional como extranjera.

Se debe tener en cuenta que en el Perú existen las siguientes industrias farmacéuticas dedicadas a la elaboración de productos

- Merck Sharp & Dohme Peru S.R.L.
- Abboot Laboratorios
- Schein Farmaceutica Del Peru S.A.
- Laboratorios Bartex Del Peru
- Pfizer S.A.
- Bristol – Myers Squibb Peru
- Pharmacia & Up John Interamerican Corporation
- Eli Lilly – Centro Andino De Operaciones
- Schering – Plough Del Peru S.A.
- Laboratorios White Hall – Wyeth S.A.

De este modo, uno de los precedentes en el tratamiento del know how o secreto empresarial - o información no divulgada como es señalada en la normativa comunitaria - en nuestro país, es el referido al EXPEDIENTE N° 112 – 2000/CCD Y RESOLUCIÓN N° 043 – 2001/ CCD- INDECOPI, cuyo tratamiento se enmarca bajo los cánones de tutela de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en lo referido a procedimiento sancionador en caso de violación de secretos empresariales.



En el Expediente N° 112 – 2000/CCD<sup>126</sup> y Resolución N° 043 – 2001/ CCD-Indecopi. La Empresa Eli Lilly & Company, interpone denuncia ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal contra *Tecnofarma S.A.* , en virtud, que *Eli Lilly & Company* contaba con una licencia para comercialización de “*Ziprexa*” obtenido en el Reino de los Países Bajos por su Casa Matriz , considerando la denunciante que *Tecnofarma* se había apropiado indebidamente del principio activo olanzapina, elaborando un producto denominado *Dozic*, un producto genérico, cuya composición era similar a *Ziprexa*, por lo que la supuesta afectada interpone una denuncia ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal de Indecopi por violación del secreto industrial( que para fines de la presente tesis debe ser comprendido en el marco del criterio y denominación de know how) contra *Tecnofarma* , ello por lo contemplado en el Artículo 15° Del Decreto Ley N° 26122 ,articulado referido a la figura tipificada como apropiación indebida, que se había configurado, según los argumentos de la denunciante por parte de *Tecnofarma* en referencia de un secreto industrial, de posesión de *Eli Lilly*.

La denunciante agrego además que su producto “*Olanzapina*” era único en el mundo, por ello era obvio para su empresa que cualquier producto idéntico, fabricado y distribuido por tercero era una copia de su principio activo *Olanzapina*. Y por ende tendría que haber obtenido su Registro Sanitario apoyándose en la información confidencial suministrada por *Eli*

---

<sup>126</sup> En El Expediente N° 112 – 2000/CCD, Comisión de Represión de la Competencia Desleal se establece precedente por parte del Indecopi, estableciendo un tratamiento Uniforme en referencia a la materia, desde el mencionado caso en todos sus fallos hasta la fecha.





UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

*Lilly* a efectos de obtener la primera autorización para comercializar su producto farmacéutico de marca *Ziprexa*. Por ende *Tecnofarma* no podía tener Registro Sanitario, ya que era una violación al secreto industrial.

En Virtud de lo señalado y de acuerdo a la Resolución N° 093 – 2001/ CCD – Indecopi, de fecha 15 de Mayo del 2001, se resuelve, en Mérito de los precedentes establecidos por la propia Comisión en la Resolución N° 073 – 1999/ CCD/INDECOPI emitida en el Expediente N° 009 – 1999/ CCD seguido por Korn Ferry International Peru S.A.A. contra Ventas Internet EIRL, QUE EL SECRETO COMERCIAL ES TODA INFORMACION TANGIBLE O INTANGIBLE SUSCEPTIBLE DE SER USADA EN NEGOCIOS, INDUSTRIA O PRACTICA PROFESIONAL QUE NO SEA DE CONOCIMIENTO GENERAL . PUEDE SER CUALQUIER TIPO DE INFORMACION TECNICA, COMERCIAL, DE NEGOCIOS, SECRETOS, FORMULAS, PROGRAMAS ETC. La Sala de Defensa de la Competencia ha establecido en la Resolución N° 0018 – 1998/TDC-INDECOPI en el Expediente N° 041 – 1997/CCD seguido de Oficio contra Telefónica del Perú S.A. que es necesario que el órgano competente declare reservada la información.

De este modo, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal dejo en claro que toda información existente en el mercado es pública, siendo la excepción aquéllos conocimientos que cumplan con los supuestos que establece la ley, para ser considerados como reservados y confidenciales<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> Por otro lado, la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido en la Resolución N° 0018 – 1998/TDC – INDECOPI, en el Expediente N° 041 – 1997/CCD seguido de *El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el ordenamiento Jurídico Nacional, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera Bárcena.* 135





razón por la cual no puede considerarse que fueran reservados al estar alcance el público<sup>128</sup>, en general, ya que *el principio activo olanzapina* existe en internet datos que describen el producto, su fórmula química y su farmacología clínica.

De este modo, a la fecha el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual reafirma su posición en relación a las características típicas que debe configurar todo know how, cual es confidencialidad, sustancialidad e individualidad, tal y cual ha sido esbozada en la doctrina y normativa nacional y comunitaria, siendo imprescindible sin embargo un tratamiento especializado para los fines del caso.

---

Oficio contra Telefónica del Perú S.A. *que es necesario que el órgano competente pertinente declare reservada la información.*

<sup>128</sup> Tanto en el Expediente N° 134 – 96/CCD Seguido Por Bristol Myers Squibb Peru S.A. contra Tecnofarma S.A. y el Expediente N° 091 – 97/ CCD seguido por Eli Lilly Interamericana Inc. Sucursal Peruana contra Tecnofarma S.A.A. se confirma la posición del Indecopi sustentada en la Resolución en mención.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

### PARTE TERCERA



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

CAPÍTULO 5  
EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO DEL DERECHO  
INTERNACIONAL



## PARTE TERCERA

### CAPÍTULO 5

#### EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL

1. EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESTADOUNIDENSE - 1.1. La normativa estadounidense en relación al tratamiento del know How. - 1.2. Tratamiento del Know How en el Marco de la jurisprudencia estadounidense - 1.2.1. Vickey vs. Welch. - 1.2.2. Peabody vs. Norfolk. - 1.2.3. Painton Ltd. Vs. Bourns Inc - 1.2.4. Lear Inc. vs. Adkins - 1.2.5. "Kewanee Oil Co vs. Bicorn Corp." - 2. EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ALEMÁN - 2.1. Tratamiento en la Ley de Competencia Desleal - 2.2. Tratamiento en el Código Penal Alemán - 2.3. Protección civil del know how en el marco alemán - 3. EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ITALIANO - 3.1. Tratamiento en el Código Civil Italiano de 1942 y la regulación en el marco de la Competencia Desleal - 3.2. Tratamiento en el Código Penal Italiano - 3.3. Sentenza N° 25008/ 20001 della Corte di Cassazione - 3.4. Legge N° 129 dell'anno 2004. - 4. EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO - 4.1. La Unión Europea y su modelo de protección jurídica a nivel comunitario - 4.2. El Modelo de la Comunidad Andina y los mecanismos de protección a la contratación por know how - 4.2.1. La Decisión 486 - 4.2.2. La Decisión 291 - 5. LEYES MODELO SOBRE PROTECCIÓN DEL KNOW HOW - 5.1. Leyes Modelo sobre protección del Know How - 5.1.1. Resolución de la Cámara de Comercio Internacional - 5.1.2. Disposiciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) - 5.2. La protección del Know how en el marco del derecho internacional - 5.2.1. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial - 5.2.2. Acuerdo TRIPS - 5.2.3. El marco internacional a la fecha



## 1. EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESTADOUNIDENSE

En los países industrializados, como Europa, los Estados Unidos, Japón y en el último caso en Corea del Sur, los contratos de transferencia de tecnología, así como las contrataciones por know how, o licencia de patentes o derechos de índole industrial se encuentran regulados y sujetos al control de la Autoridad Antitrust, que verifica si las obligaciones previstas contractualmente son compatibles con la norma referida a la libre competencia y no contravienen, ni permiten incidir en prácticas contrarias a la competencia leal con efectos negativos al libre mercado.

Con la finalidad de esclarecer el tratamiento del know how a nivel internacional, he considerado pertinente abordar como marco referencial la tutela jurídica que prevé el ordenamiento estadounidense, italiano, alemán y comunitario (tanto en el marco de la unión europea y de la comunidad andina); estudio y crítica, que me permitirá sustentar en la presente tesis una propuesta de regulación normativa teniendo en consideración, las características típicas de nuestro ámbito legal y; considerando además las divergencias existentes entre la regulación y problemática existente en los sistemas imbuidos por el *Common Law* y por el del *Civil Law*.



### **La normativa estadounidense en relación al tratamiento del know How.**

En la actualidad, el único país donde la doctrina y la jurisprudencia consideran al know how como propiedad son los Estados Unidos de América.

La tutela brindada al know how en ese país, corresponde a las leyes estatales que generalmente están basadas, ya sea en la primera Declaración sobre Daños (Restatement of Torts) , en la Ley Uniforme sobre Secretos Industriales (Uniform Trade Secrets Act)<sup>129</sup> promulgada en 1979, reformada en 1985 y aceptada por la mayoría de los 50 Estados Estadounidenses. Bajo esta última el know how está protegido contra la apropiación indebida (misappropriation), o en la Restatement (Third) of Unfair Competition de 1994.

La apropiación indebida puede resultar de la adquisición ilegal de la información secreta, o de su revelación o uso ilegales. Esta distinción es necesaria aunque la adquisición ilegal puede ser una de las causas de revelación o uso ilegal – porque la adquisición puede ser legal, pero el uso o la revelación incorrectos. Inversamente, la adquisición ilegal puede ser invocada en una acción contra quien adquirió el know how por medios impropios, aunque no lo revele o lo use de manera alguna. La cuestión esencial es determinar que medio de adquirir el know how es impropio.

---

<sup>129</sup> La Ley Uniforme sobre Secretos Industriales fue aprobada por la Conferencia Nacional de Comisionados para las Leyes Uniformes Estadales en 1979, y fue modificada por los comisionados en 1985.



En el caso de la Ley Uniforme sobre Secretos Industriales, esta normativa provee un listado parcial de “los medios impropios”; sin embargo es pertinente señalar que esta normativa contiene a su vez una clara enumeración de medios considerados apropiados para tener acceso a la información de índole especializada, de este modo se establece la legalidad y licitud del acceso sea por investigación independiente, por ingeniería inversa, por medio de contratación por know how, o por publicación de los elementos que componen el know how.

En el Sistema Estadounidense en material de acuerdos relacionados con transferencia de tecnología la competencia es ejercitada por la Autoridad Federal Antitrust y la normativa de referencia es the Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property del 1995.

Tal sistema normativo se aplica a todo los contratos de licencia de tecnología, retenidos generalmente útiles al desarrollo tecnológico y a la libre concurrencia. La valuación de un acuerdo es realizada sólo a través de un examen en concreto del documento contractual con la normativa imperante, en el extremo de no ser considerado contrario al mismo.

Es pertinente mencionar, que en el sistema del *Common Law* existen dos tipos de tutela en el ámbito civil: la otorgada y prevista en el marco de un acuerdo contractual, y un segundo marco de protección otorgado por el ámbito extracontractual, lo que generaría una acción civil por la parte perjudicada relacionada con una reparación económica por los daños



ocasionados, o una pretensión civil relacionada con una acción por enriquecimiento injusto.

En el sistema del *Common Law*, se establece que la solución en lo referido al tratamiento del know how debe venir de la ley Civil y el Derecho en equidad. Sin embargo, es imprescindible señalar que existe dentro del marco penal del *Common Law* una regulación especial, de tal modo, dentro de la esfera jurídica de USA debemos distinguir entre el ámbito jurídico penal federal y aquel propio e independiente de cada Estado. La legislación federal de USA no recoge una regulación penal de la conducta del uso y divulgación ilícita del secreto de empresa, en cambio, en algunos estatutos de sus Estados<sup>130</sup> miembros se recoge una protección jurídica penal del *trade secret*<sup>131</sup>.

---

<sup>130</sup> Los estatutos de los diversos Estados buscan dar una base o fundamento sobre la que argumentar la responsabilidad penal en el caso de robo del secreto de empresa. Para unos Estados, como Illinois, Indiana, Massachussets, Minnesota, New York y North Carolina, el know how se puede incluir dentro del concepto de propiedad a que se refieren las disposiciones penales que tipifican el hurto ( *larceny*). Otros Estados, como Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Maine, Michigan, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Mexico, Ohio, Delaware, Tennessee, Texas y Wisconsin, siguen la línea en el que se sigue el criterio de robo de secretos de empresa como un delito autónomo y separado. La mayoría de estos estatutos requieren que se haya tomado algún soporte material en el que estuviera concluido el know how, o bien se hay hecho una copia de este soporte. Cfr. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Maria Teresa, *Protección Penal del Secreto de Empresa*, Madrid: Editorial Colex, 2000. p. 135.

<sup>131</sup> Es pertinente manifestar que hasta hoy en día, no existe una norma penal, como tal, ni en el Derecho Positivo penal inglés como en la Ley Federal de USA, en el que se tipifique el uso y la divulgación ilegal del secreto de empresa como un delito. No ocurre lo mismo en Canadá, donde se observan disposiciones que indirectamente tienden a criminalizar estas conductas. Lo mismo sucede en la jurisprudencia australiana.





## 1.2. Tratamiento del Know How en el Marco de la jurisprudencia estadounidense

La Jurisprudencia Estadounidense, tiene una clara inspiración de la doctrina jurisprudencial inglesa. De este modo, en el ámbito inglés las primeras sentencias constituyen el antecedente inmediato de las modernas teorías que se han ido desarrollando en los Estados Unidos, sobre aspectos controvertidos como son:

- Aspectos relacionados con la protección del secreto empresarial con el derecho de patentes;
- La Dificultad de calificar el secreto o know how, como un derecho de propiedad
- Las medidas de protección al know how;
- La Colisión entre el Principio de Libre Competencia y el Principio de Dominio Público.<sup>132</sup>

Por ende, la emisión de una serie de sentencias en el ámbito jurisprudencial estadounidense, permiten determinar un análisis detallado y cronológico de las tendencias admitidas por el Sistema del *Common Law* en referencia a la tutela jurídica establecida para el tratamiento del know how, término utilizado indistintamente como secreto empresarial, *trade secret* o información no divulgada.

---

<sup>132</sup> Cfr. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano*. op. cit., p. 169.



### 1.2.1. *Vickey vs. Welch.*

Es considerada la primera sentencia sobre protección del secreto empresarial en los Estados Unidos, fue dictada por la Supreme Court de Massachussets en el año 1837.

*“El demandado “Welch” vendió a “Vickey” su fábrica de chocolate en Braintree (Massachussets) a través de un contrato que establecía que la fábrica se transmitía justo con su derecho exclusivo sobre el secreto del “arte de hacer chocolate”. Cuando llegó el momento de la firma del contrato, si bien “Welch” estaba dispuesto a transmitir dicha información secreta, no lo estuvo en lo referente al otorgamiento de la exclusiva, pues en caso afirmativo, se le cerraba la posibilidad de conceder la licencia del secreto de fabricación a otras personas. En definitiva, Welch, no cumplió la obligación estipulada en el Contrato, en la que el “secreto” era parte integrante del local del negocio. El Tribunal hizo cumplir el acuerdo a Vickey que tuvo que otorgar la exclusiva de fabricación del chocolate al comprador sin entrar a considerar la violación o no del secreto. El Tribunal consideró, que no era cuestión que afectara a los consumidores el hecho de que el secreto de la fabricación del chocolate fuera o no utilizado en exclusiva por el demandante. En este asunto, la Suprema Corte de Massachussets importó el derecho común inglés para aplicarlo a la protección de los secretos empresariales y no calificó el “secreto de fabricación de chocolate” como un derecho de propiedad independiente de la empresa<sup>133</sup>, fallando consecuentemente a favor del comprador.<sup>134</sup>”*

---

<sup>133</sup> A consideración personal, y por los argumentos esbozados en la presente tesis, el know how, objeto de una contratación debe ser considerado como un elemento independiente de la estructura orgánica y funcional de una empresa, es una situación de hecho que debe ser regulada de manera especial a un contrato de compra venta como en el caso precitado, ya que la contratación por know how, tiene por objeto la



### 1.2.2. *Peabody vs. Norfolk.*

Es considerada una sentencia que esclareció los considerandos de los principios de protección al know how, en la medida que se verificó un cambio de orientación jurídica totalmente distinto al contemplado en el caso *Vickey vs. Welch*, fue dictada por la Supreme Court de Massachussets en el año 1868.

<sup>135</sup>“Peabody” había desarrollado en secreto un procedimiento y unas máquinas para producir textiles. Contrató como maquinista a “Nolfolk”, el cual firmó un contrato en el que estaba de acuerdo en mantener el secreto del funcionamiento de tales máquinas como “sagrado”, comprometiéndose a utilizarlas en exclusivo beneficio de “Peabody”. Con posterioridad se rescindió el contrato e inició negociaciones con “Cook” – el cual conocía los acuerdos de confidencialidad entre “Peabody y Nolfolk” - para construir una fábrica utilizando los modelos y procedimientos secretos de “Peabody”. El Tribunal en este caso consagró la siguiente doctrina:

- Primero, reconoce el secreto como un derecho de propiedad industrial con independencia de que este fuera o no patentable.

---

transmisión in específico del conocimiento especializado, con la finalidad de otorgar una oportunidad comercial a una determinada empresa en un mercado en especial.

<sup>134</sup> <sup>134</sup> Cfr. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano*. op. cit., p. 170.

<sup>135</sup> Cfr. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano*. op. cit., p. 171. Los subrayados son realizados por la tesista.



- *En segundo lugar, el Tribunal reconoce la idoneidad de interponer la acción de cesación.*
- *Estableció la introducción del principio de equidad “cuando se producía una violación o un abuso de confianza”, cuando el daño fuera irreparable y los remedios de la Ley inadecuados, reconociendo la indemnización por daños y perjuicios.*
- *El secreto debe ser conocido por un número determinado de personas a fin de preservar su confidencialidad y valor económico comercial. Por ende, el know how, no pierde su valor por ser de conocimiento de agentes, trabajadores o personal de confianza que tengan un grado de dependencia con el titular del derecho. “*

### **1.2.3. Painton Ltd. Vs. Bourns Inc**

Esta sentencia fue emitida por el Tribunal del Distrito del Sur de Nueva York. *“La demandada, Bourns Inc., había concedido una licencia a la demandante, Painton una sociedad británica. La licencia cubría procedimientos patentados, así como conocimientos técnicos relativos a tales procedimientos; la licenciante había remitido a la licenciataria la documentación correspondiente a tales conocimientos. Luego de seis años de vigencia del contrato, la sociedad Bourns informó a su licenciataria, la intención de no renovar el contrato indicado, solicitando, en consecuencia, el reenvío oportuno de la documentación relativa a los conocimientos técnicos transmitidos, en mérito de los hechos la licenciataria cuestiona la interpretación de contrato en el extremo referido e interpone la correspondiente acción a fin de hacer prevalecer el contrato en el extremo de*



*permanecer con la provisión de los conocimientos técnicos pactados contractualmente*"<sup>136</sup>

A nivel de primera instancia, el juez establece que para que un contrato de provisión de conocimientos técnicos tenga toda la protección legal debe cumplir con los parámetros básicos de una invención, y en el caso sub judice, no era pertinente tal tutela ya que en ningún extremo la Oficina de Patentes había concedido tal evaluación, por ende no era pertinente el amparo de la pretensión sometida.

A nivel de segunda instancia, por otro lado, se establecen los siguientes criterios:

- De considerar a la contratación privada por know how o secretos empresariales, como una forma de transmisión de conocimientos válida sobre la base de condiciones mutuamente aceptables para las partes contratantes, que difiere en extremo del tratamiento otorgado por el sistema de patentes.
- Que, es impreciso sostener que tutelar los secretos empresariales, es una forma de desincentivar el sistema de patentes.
- Existen tres categorías de secretos empresariales:
  - Los secretos empresariales cuyo dueño considera que pueden ser invenciones válidamente patentables;
  - Los secretos empresariales cuyo dueño sabe que no son patentables; y,

---

<sup>136</sup> CABANELLAS, Guillermo, *Contratos de Licencia y de Transferencia Tecnológica en el Derecho Privado*, Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1980. p. 73



- Secretos empresariales cuya patentabilidad válidamente se considera dudosa.

En el caso en mención, se estableció además, que los pagos hechos al proveedor del know how es con la finalidad de dar una contraprestación por la información otorgada, **no por derechos futuros o por garantías en relación con terceros que puedan desarrollar más adelante la tecnología en cuestión**, por tanto existía la obligación por parte de *Painton* de reenviar la documentación relativa a los conocimientos otorgados en virtud del contrato suscrito con *Bourns*.

#### ***1.2.4. Lear Inc. vs. Adkins<sup>137</sup>***

En resumen, se trata de un caso suscitado en el año de 1952, en el cual John Adkins, un inventor e ingeniero mecánico, fue empleado por Lear, incorporado con el propósito de resolver una serie de problemas generados en la compañía, a razón de desarrollar un giroscopio, el cual pudiera incrementar considerablemente los requerimientos de la demanda de la industria aeronáutica. Cabe la precisión, que el giroscopio es un componente esencial del sistema navegacional en el marco de la aviación, permitiendo al piloto conocer la dirección y altitud del avión. Con el desarrollo de la industria aeronáutica y el desempeño de nuevos y más veloces aviones en los años 50, la necesidad de establecer giroscopios mucho más certeros era evidente, y las industrias relacionadas con la producción de éste componente, invirtieron un monto considerable en el

---

<sup>137</sup> Para una Lectura Completa del Texto de la Sentencia referida al caso LEAR, INC. V. ADKINS, 395. U.S. 653 (1969). Cfr: <http://supreme.justia.com/us/395/653/case.html>



desarrollo de nuevas técnicas las cuáles pudieran satisfacer las necesidades del mercado. Mucho después, que Adkins fue contratado, desarrollo un método de considerable envergadura relacionado con la producción de éste instrumento navegacional a favor de la Compañía de California, facilitando la preferencia y una posición predominante en el mercado de la misma a un menor costo. Por ende, Lear, incorporo las mejoras de Adkins como parte del proceso interno de producción desarrollado por su empresa.

La problemática se generó en el extremo de considerar si Adkins recibiría una compensación por el uso que Lear otorgo a estas mejoras, las que subsecuentemente el inventor patento.

La fundamentación adecuada para la resolución del presente caso, nos remite al comienzo de la relación contractual establecida entre las partes, considerando como precedente que Lear y Adkins suscribieron un acuerdo rudimentario de una página por el cual se establecía que: “Todas las nuevas ideas, descubrimientos, invenciones, y otros, relacionados con el desarrollo del giroscopio, serían considerados de propiedad del Señor John S. Adkins...” ; “... A su vez, el inventor se compromete a garantizar para Lear una licencia en referencia a las ideas que puedan ser desarrolladas en mérito a una satisfacción mutua de las regalías...”

Tan pronto como, la labor de Adkins rindió sus correspondientes frutos, rápidamente resultó aparente para el inventor que debía constituir más pasos tendientes a la protección de sus mejoras. Al mismo tiempo, y en



mérito de lo suscitado ingreso en un extenso periodo de negociaciones con Lear en un esfuerzo por concluir un acuerdo de licencia que claramente pudiera otorgarle el monto de regalías que recibiría. Las negociaciones entre las partes, finalmente concluyeron el 15 de Septiembre de 1955, cuándo las partes aprobaron un contrato complejo de 17 páginas, que cuidadosamente delineaba las condiciones sobre las cuáles Lear se comprometía civilmente a cancelar las regalías por las mejoras de Adkins.

Las partes acordaron que si “La Oficina de Patentes de los Estados Unidos rechazaba expedir una patente en el marco de un reclamo sustancial (contenida en la solicitud original de patente de Adkins) o si la patente expedida en el caso respectivo fuera subsecuentemente declarada invalida, luego en alguno de estos casos Lear tendría la opción de finiquitar el acuerdo o considerar por terminado el trámite de concesión de la licencia específica...”

Cómo el lenguaje contractual indica, Adkins no obtuvo una decisión Final de la Oficina de Patente para la patentabilidad de su invención, a través de la patente respectiva, sino hasta el 05 de Enero de 1960. Este extenso aplazamiento tiene su base en el carácter especial de los procedimientos de la Oficina de Patente. La regulación no requiere a la Oficina hacer un juicio final en la patentabilidad de la invención, sobre las bases de la solicitud original del inventor. En otras palabras, cuando Adkins hizo su solicitud en 1954, le tomo un promedio de más de 3 años para obtener una decisión administrativa final.





El esfuerzo progresivo de Adkins con la finalidad de obtener una patente, siguió el patrón típico. En su solicitud inicial, el inventor hizo una solicitud basada en el reconocimiento del método completo para la elaboración de giroscopios, que consideraba era lo suficientemente novedoso como para merecer la protección respectiva. La Oficina de Patentes, sin embargo, rechazó su solicitud inicial, tanto como dos subsecuentes enmendaduras, que progresivamente limitaron la extensión de su invención a ser protegida. Finalmente, Adkins limitó su demanda drásticamente para afirmar sólo que el diseño del aparato usado para lograr la precisión de los giroscopios era novedoso. En respuesta a su pedido, la Oficina emitió en 1960 la patente, concediendo 17 años de monopolio en referencia.

Durante, el largo periodo, en el cuál Adkins estuvo tratando de convencer a la Oficina de Patentes de la novedad de las ideas, Lear se convenció que Adkins nunca podría nunca recibir una patente en referencia a esta invención y que no debería continuar pagando regalías substanciales en base a ideas que no contribuían considerablemente al desarrollo del arte del giroscopio. En 1957, luego que la solicitud de patente de Adkins había sido rechazada dos veces, Lear sostuvo que había investigado en los Archivos de la Oficina de Patentes y había encontrado una patente que consideraba se había anticipado completamente al descubrimiento de Adkins. Como resultado, la compañía expresó que no continuaría más pagando regalías, en el número de giroscopios que fueran producidos en sus plantas de Gran Rapids, Michigan ( The Michigan Gyros). Los pagos se continuaron en un número reducido de giroscopios producidos en la compañía.



Tan pronto como Adkins obtuvo su patente en 1960, expuso su caso en la Corte Superior de California. Argumentó al jurado que ambos, la planta de Michigan y de California incorporaban su patentado aparato y que la negativa de Lear a pagar las regalías en aquéllos giroscopios, era un incumplimiento contractual al acuerdo suscrito en el año de 1955 y a las obligaciones cuasicontractuales emergentes el mismo año. Aunque Lear argumentó su defensa en la confluencia de una patente inválida. El veredicto estableció un monto ascendente a \$16,351.93 por parte de Lear para Adkins en referencia a la producción de giroscopios en la Compañía de California, considerando que en el caso de la Planta de producción de Michigan se reconocería al inventor la potestad de cobranza sólo si fuese satisfecho los parámetros por los cuáles la invención de Adkins fuera novedosa, ello en el marco de la ley federal de patentes, ya que la invención de Adkins había sido completamente anticipada arte precedente.

En mérito de éste último pronunciamiento, y en virtud que ninguna de las partes se vieron satisfechas con el veredicto, ambas apelaron a la Corte de Apelaciones del Distrito de California, que adoptó una pequeña diferencia en referencia a su predecesora. La Corte sostuvo que Lear dentro de sus derechos contractuales tenía la potestad de terminar con el otorgamiento de regalías en 1959. Desde el año de 1955, el acuerdo estaba aún surtiendo sus efectos, por ende, la Corte concluyó sosteniendo que la doctrina del estoppel permitía a Lear cuestionar la validez del conocimiento, considerado a posteriori válido por la Oficina de Patentes. La adherencia de la Corte a la doctrina del estoppel, sin embargo, se estableció que Lear había de hecho utilizado el aparato patentado por el inventor a través del



periodo en cuestión, por ende, se otorgo una concesión de \$ 888,000 en este extremo del caso a favor de Adkins.

Si bien se establece a través de esta sentencia emitida por la Corte Suprema de California una teoría contraria a la protección del secreto empresarial o know how, en mérito de que los estados no pueden contrariar, mediante la protección de acuerdos privados cuyo objeto son descubrimientos no patentados, la política nacional expresada en la Ley de Patentes y la correspondiente teoría del estoppel<sup>138</sup>, quedo claro para la Suprema Corte que era imprescindible reforzar los derechos contractuales de los inventores de conocimientos no patentados, siendo apreciación personal, que la Corte de California debió analizar y diferenciar el tratamiento de un derecho en el marco del derecho de la propiedad industrial ( en este caso la concesión de una patente y una invención) a diferencia del tratamiento de derechos de carácter contractual, ya que en el fondo *Lear* utilizo el Aparato patentado por *Adkins* a través del periodo en cuestión ( periodo de evaluación preliminar de la patente por la oficina federal) y aún después de otorgada la patente, viéndose beneficiado considerablemente.

#### 1.2.5. “*Kewanee Oil C° vs. Bicron Corp.*”

La decisión adoptada por el Tribunal superior de los Estados Unidos, planteo de manera concreta la problemática existente en los años sesenta en

---

<sup>138</sup> Teoría del Derecho angloamericano, por la cual una parte se ve impedida de adoptar cierta posición o esgrimir determinada defensa si previamente, mediante su conducta, silencio, estipulaciones o aseveraciones ha tomado una actitud incompatible con la que pretende adoptar posteriormente.



el marco estadounidense del Tratamiento de la Ley de Patentes y las Legislaciones de los distintos Estados sobre la tutela al secreto empresarial o know how. Considerándose, que en el caso en mención, se hace presente la *teoría negatoria de la validez de los contratos de provisión de conocimientos técnicos*<sup>139</sup>.

Plantea además la problemática relacionada a la categoría jurídica y prevalencia de normatividad, es decir, considerar si el derecho federal de patentes debería prevalecer sobre la protección que los distintos estados otorgaban a los secretos empresariales o know how.

*“Harshaw Chemical C°, uno de los principales fabricantes de un tipo de cristal sintético usado para detectar la radiación que produce ionización, inició en 1949 la elaboración de esta modalidad de cristal sintético, consiguiendo la obtención de uno de menos de dos pulgadas, lo que nadie hasta la fecha había conseguido, a lo largo de un proceso costoso de procedimientos y técnicas de producción para la purificación de las materias primas y el cultivo y capsulación de los cristales que le permitieron conseguir el deseado resultado. Por esta razón consideró que tales procesos constituían secretos empresariales.”*<sup>140</sup>

*Los demandados en el proceso eran ex empleados de Harshaw , y habían aceptado, como condición para obtener su empleo, el firmar un acuerdo en virtud del cual se comprometieron a no revelar los secretos empresariales ni cualesquiera otra clase de*

---

<sup>139</sup> CABANELLAS, Guillermo, *Contratos de Licencia y de Transferencia Tecnológica en el Derecho Privado*, Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1980. p. 70.

<sup>140</sup> Para una Lectura Completa del Texto de la Sentencia referida al caso KEWANEE OIL CO. V. BICRON CORP., 416. U.S. 470 (1974). Cfr: <http://laws.findlaw.com/us/416/470.html>



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

*información confidencial conseguida en calidad de empleados de Harshaw. Los demandados constituyeron la empresa "Bicron" en agosto de 1969, con el fin de competir con Harshaw en la producción de los cristales de 17 pulgadas. Harshaw interpuso demanda contra Bicron, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Norte de Ohio, solicitando la acción de cesación y la indemnización por daños y perjuicios causados por apropiación indebida de sus secretos empresariales. El Tribunal de Distrito al aplicar el derecho de Ohio, otorgó una acción de cesación permanente contra la revelación y el uso por parte de los demandados de 20 de los 40 supuestos secretos empresariales, hasta el momento en que fueran revelados al público o llegarán a tal dominio por otra vía, o los demandados los obtuvieran de fuentes que tuvieran el derecho legal de facilitar la información (...)”<sup>141</sup>*

Por su parte el Tribunal de Apelación del Circuito 6, estimó que la Ley de Ohio sobre secretos empresariales no debía prevalecer sobre el derecho de patentes de los Estados Unidos y anularon el fallo del Tribunal de Distrito.

La Corte Suprema de los Estados Unidos<sup>142</sup> esclareció de manera precisa señalando que, partiendo de su apartado constitucional que la Suprema Corte los Estados podían ofrecer protección y facultad reguladora en lo referente a descubrimientos, siempre y cuando no contraríe la Ley de patentes, ya que el derecho que protege los secretos empresariales y el

---

<sup>141</sup> LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano*. op. cit., p.173.

<sup>142</sup> Cabe la precisión que la emisión de esta sentencia, se efectuó sobre las bases de la resolución del Juez Henry, en el asunto “*Painton & C° vs. Bourns, Inc*”.



derecho de patentes<sup>143</sup> han coexistido siempre en los Estados Unidos por más de 100 años. Cada uno desempeña un papel, y el funcionamiento de uno no afecta a la aplicación y el desarrollo del otro.

Como puede apreciarse en el presente caso, la Corte Suprema convalidó las normas y decisiones estatales que protegen a los secretos empresariales y dan validez a los contratos sobre conocimientos técnicos, conociendo que la desprotección de los secretos empresariales.

Es menester señalar que, durante los últimos años han existido una serie de conflictos surgidos entre el Estado Federal y los diferentes Estados de U.S. Las sentencias dictadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos se enmarcan y destacan en un mayor grado sobre derechos de patentes, marcas y derechos de autor, siendo las sentencias sobre know how o secretos empresariales muy escasos. Siendo sumamente abundante ésta última en los casos de los Tribunales de los distintos Estados, al considerarse que estos tienen competencia para desarrollar sus propias reglas o estatutos, siempre y cuando no contraríen la Federal Intellectual Property Law policy, como se ha podido apreciar en los casos ya mencionados.

---

<sup>143</sup> Diversos autores sostienen, que las leyes sobre patentes no tienen el propósito de colocar ciertos conocimientos en el dominio público, sino de eliminar a los conocimientos patentados de tal dominio, ello con el paso del tiempo. Por otra parte, el régimen instaurado por el sistema de protección al know how, implica la posibilidad de gozar de una situación o monopolio de hecho por un tiempo considerable, siempre y cuando la información especializada de carácter sustancial, secreta y de valor económico cuente con medios objetivos y subjetivos para preservar esa condición.



## 2. EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ALEMAN

El tratamiento de la protección del know how, en Alemania se encuentra enmarcada en dos apartados legales claves y regulados de manera directa, en este caso me refiero a la Ley de Competencia Desleal proclamada en Alemania el 7 de Junio de 1909 ( U.W.G.) y al Código Penal Alemán, si a una regulación indirecta nos remitimos es pertinente el marco del Código Civil Alemán en el extremo referido a Responsabilidad Civil.

### **2.1. Tratamiento en la Ley de Competencia Desleal**

La Ley de Competencia Desleal, dentro de su normativa recoge algunas disposiciones relativas al uso no autorizado o abuso de *trade secrets*, así como la divulgación de documentos confidenciales. Curiosamente las disposiciones de esta regulan que tutelan el know how tienen naturaleza penal, y su violación puede dar lugar a una acción posterior a la comisión de la infracción de la sanción o a una acción preventiva o acto interlocutorio. Estas disposiciones están recogidas en las secciones 17, 18, 19 y 20 de la Ley contra la Competencia Desleal ( U.W.G.)

La sección 17 de la UWG, consta de cuatro disposiciones:

1. Se establece en la primera disposición que el empleado, trabajador o aprendiz de una empresa que, durante la duración de su empleo, comunica sin autorización, un secreto industrial o comercial que le fue confiado o al que podía acceder por razón de su relación de empleo, a cualquiera que
- El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el* 158  
*ordenamiento Jurídico Nacional, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera*  
*Bárcena.*



tenga propósitos competitivos o para su propio beneficio, o con la intención de causar daño al empresario titular, estará sujeto a la pena de prisión de tres años y multa, o una de las dos penas. Es notorio apreciar, como en las normativas ya analizadas que en el supuesto que el infractor carezca de vínculo contractual o de otro tipo con la empresa, no se considerará una infracción a la ley de competencia desleal, debiendo ser apreciada dicha conducta en el ámbito de la regulación civil.

La terminación de la relación que vincula a una persona con la empresa titular del know how no libera a aquélla de la prohibición de “comunicar” el secreto de empresa que haya conocido, solicitando el perjudicado tutela respectiva al amparo del marco de la ley civil, o inclusive penal, como se analizará más adelante<sup>144</sup>.

2. En lo que refiere al segundo párrafo de la sección aludida, se establece que, cualquiera que, sin autorización usa o comunica a otro con fines competitivos o para su propio beneficio, un secreto industrial o comercial, que ha conocido como se describió en el párrafo 1, o bien, a través de un acto que es ilegal o violando los principios éticos, estará sujeto a las mismas penas. Es en este supuesto en el que se contempla, la incursión de terceros ya sea que por medios ilícitos o culposos hayan tomado conocimiento del

---

<sup>144</sup> Cabe la referencia que no es necesaria la existencia de un pacto contractual en el que se estipule tal obligación en el marco de la legislación Alemana, ya que sólo bastará de acuerdo al tenor literal del Artículo 17 de la UWG, para que la revelación o divulgación del secreto de empresa sea considerado ilícito, se necesita la configuración de un elemento subjetivo, es decir que la divulgación sea hecha con fines competitivos, o para el beneficio del que realiza la propia acción, o en el caso que exista un inminente o posible perjuicio al titular legítimo, es decir que se actúe con dolo.





know how de manera dolosa con la finalidad de obtener ventaja competitiva en el mercado en virtud del uso del know how.

3. Un elemento considerado como agravante, es la respuesta del legislador alemán contemplada en el tercer párrafo de la sección 17 de la UWG, que agrava la pena para el caso en que el autor de la acción tenga conocimiento cierto de que el secreto va a salir y ser utilizado fuera de Alemania.

4. El cuarto párrafo establece que las disposiciones anteriores, también serán aplicables en el caso de que el receptor de la información ya sabía el secreto o estaba autorizado a conocerlo, sin que el autor de la divulgación estuviera enterado de ese hecho, estableciendo de este modo que la tutela en el marco de la competencia desleal alemana es completa previendo los elementos objetivos y subjetivos de la conducta con claridad.

La sección 18<sup>145</sup> de la UWG, establece una regulación orientada a aquellos que conocen el secreto de empresa o know how en el marco de medios legales, es decir en el curso de los negocios.

La Sección 19<sup>146</sup> de la UWG, prevé las consecuencias civiles para los autores de estas conductas, prevé una serie de acciones que igualmente recibirán una sanción penal en la sección 20 de la Ley contra la Competencia Desleal.

---

<sup>145</sup> Sección 18 de la UWG.- “Cualquiera que, sin autorización, use o comunique a un tercero con fines competitivos o para su propio beneficio, diseños o instrucciones de una técnica confidencial o confiada a él en el curso de sus negocios, en particular, dibujos, modelos, patrones...y formulas, serán castigados con la pena de prisión de dos años y multa, o una de estas dos sanciones. A esta norma será aplicable lo dispuesto en el párrafo último de la sección 17.”



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

La Sección 20° de la UWG<sup>147</sup> establece como ilícitos autónomos algunos casos peligrosos de tentativas de inducción y preparaciones para cometer un abuso de un know how, así como actuar como cómplice de una conducta ilícita de este tipo. La sección 20 a su vez, considera punible el intento de inducción incluso cuando ese intento ha fracasado.

La Sección 20, establece un principio de Derecho Internacional en el párrafo 20 a. Esta norma establece que la sección 4.1. St.GB (actualmente secc. 5.7. St.GB) se impondrá a las violaciones de las disposiciones recogidas en las secc. 17,18, y 20 de la UWG, si el titular del secreto de empresa violado es una empresa alemana.

De este modo, la aplicación de la Ley de Competencia Desleal Alemana no se aplica únicamente a las fronteras de ese país, sino que serán aplicables a cualquier extranjero, aunque actúe en otros territorios, siempre que resulte afectada una empresa alemana.

---

<sup>146</sup> Sección 19 de la UWG.- “Las violaciones de las disposiciones recogidas en las disposiciones de las secciones 17 y 18 además obligaran al autor a compensar a la parte afectada por los daños causados. Si hay varias partes responsables responderán solidariamente”

<sup>147</sup> Sección 20 de la UWG :

1.- Cualquiera que, con fines competitivos o para su beneficio personal, intente instigar a un tercero a violar las secciones 17 y/o 18, o quien acepte el ofrecimiento de un tercero para cometer dicha violación, estará sujeto a una pena de prisión de dos años o multa.  
2.- Cualquiera que, con fines competitivos o para su propio beneficio personal, se ofrezca a violar las secciones 17 y/o 18, o quien presente así mismo preparado para cometer tal violación, será castigado de la misma manera”.



## 2.2. Tratamiento en el Código Penal Alemán

Dentro del Código Penal alemán, se produjo una importante reforma de unos preceptos penales que tipificaban delitos de violación del secreto de empresa con la Ley de introducción al Código Penal de 1974 (EGStGB). Hasta dicho momento no se encuentra en el Derecho Penal Alemán una normativa dirigida directamente a la criminalización de estas conductas, sino que se remitía a preceptos que, a pesar de no estar tipificados directamente con este objetivo, se consideraba que podrían aplicarse en algunas situaciones de violación de secreto de empresa, concretamente cuando ésta se cometía por persona obligada por su profesión, cargo u oficio a guardar la reserva de esta información.<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup> En este caso se hace alusión al derogado artículo 300 StGB dirigido contra el abuso o violación de secretos profesionales, que a la letra refería:

Art.300 StGB:

1. Cualquiera que sin autorización divulga los secretos de otro, será castigado con prisión por una duración máxima de seis meses o por una multa, si conoció el secreto en calidad de:

- Médico, dentista, farmacéutico o miembro de otra profesión sanitaria cuya instrucción está regulada por el estado, o
- Abogado, abogado de patentes, notario público, abogado de la defensa, auditor, contable público o asesor fiscal.

2. El párrafo 1 será igualmente aplicable a los asistentes profesionales de las personas allí enumeradas, así como las personas que en el curso de su preparación para realizar un trabajo de este tipo, participan en su actividad profesional. Lo mismo se aplica a las personas que sin autorización divulgan secretos obtenidos de una persona descrita en el párrafo 1, que ahora ha fallecido, o de los bienes de esa persona.

3. Si el autor cometió el hecho a cambio de una remuneración, o con la intención de enriquecerse ilegalmente el mismo o a un tercero, o con la intención de perjudicar a otro será castigado a una pena de prisión. Además, se puede imponer una multa.

4. La persecución de este delito sólo se entiende a instancia de parte.



En la actualidad el Código Penal Alemán cuenta con nuevos tipos que engloban la figura del delito por violación al secreto empresarial o de empresa, en este caso nos remitimos a los apartados legales contenidos en los artículos 202 a), 203 y 204 StGB, ubicados en la sección XV de la Parte Especial del Código Penal Alemán, bajo la denominación “Lesión del ámbito personal de la vida y del secreto”. Esta clasificación es sumamente confusa, ya que llega a equipararse el tratamiento del secreto de empresa o know how con el secreto profesional, lo cual es erróneo, contradiciendo la Ley de Competencia Desleal Alemana.

En el artículo 202 a) se sanciona el espionaje en general, siendo posible aplicarlo a conductas de espionaje empresarial.

El artículo 203, modifica ampliamente el derogado artículo 300 StGB, con la inclusión de una referencia expresa a la criminalización de la divulgación del secreto de empresa dentro del delito de violación de secretos privados.

En lo referente a la crítica al articulado en mención, se precisan los siguientes:

- El legislador alemán tipifica expresamente la conducta de divulgar un secreto de empresa
- En lo que respecta a dicha tipificación en el artículo 203 de la StGB, se detalla que el Código Penal alemán realiza un erróneo tratamiento entre el secreto perteneciente a la vida personal y la de un secreto o negocio.
- La norma de aplicación del tipo penal establecido en el articulado en comentario es limitado, ya que se trata de un delito de carácter especial, que únicamente puede ser cometido por una agente con



estado de dependencia, careciendo de regulación la infracción penal cometida por tercero.

- Asimismo, la acción tipificada como conducta ilícita es la “divulgación”, careciendo de regulación demás acciones como: revelar, ceder, otorgar, explotar, etc.

El artículo 204.1. StGB, se presenta como un tipo cualificado respecto del anterior cuando el sujeto utiliza un secreto ajeno a cuya reserva esta obligado.

### 2.3. Protección civil del know how en el marco alemán

La legislación contra la competencia desleal no sólo va a aportar disposiciones de naturaleza penal para la prevención y tutela del secreto de empresa, sino que también prevé una serie de acciones para el supuesto en que este tipo de conducta ilícita tenga lugar fundamentándolas en la secc. 1 UWG<sup>149</sup>.

El artículo 823.2 BGB<sup>150</sup>, para el caso en que se ha infringido una ley destinada a proteger los intereses o derechos privados de otro. Las acciones destinadas a las que hago mención es la acción por indemnización por años y perjuicios, reparación de daño y cesación de la conducta desleal. Asimismo,

---

<sup>149</sup> Sección 1 UWG: Una acción civil por daños y/o una *injuction* existirá contra cualquiera que cometa, por razones competitivas, un acto que es contrario a los principios éticos de los negocios.

<sup>150</sup> Artículo 823.2 BGB: La misma obligación (compensar daños) se aplicará a quien viola una ley designada para la protección de derechos e intereses de otro.



la acción de eliminación o remoción del daño causado es también prevista en la legislación civil alemana, en el artículo 1004 BGB.

En lo referido a la relación de fidelidad entre trabajador y empleador, la nueva ley alemana contempla esta relación jurídica bajo los cánones del art. 120, que regula las relaciones entre trabajador – empresa, y por ende sanciona la violación del secreto de empresa o know how.

Es menester considerar que el principal medio de protección del know how o secreto d empresa en la legislación alemana es la Ley de Competencia Desleal, que tiene una influencia netamente sancionadora de tipo penal.

### 3. EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO JURÌDICO ITALIANO

Aunque el ordenamiento jurídico no reconoce al know how una tutela real, concede una protección de tipo obligatorio, eficaz sólo en el tratamiento de determinados sujetos. Esta protección se sustancia en un llamado resarcitorio de tipo contractual o extracontractual. Este tipo de tutela, encuentra su fundamentación en el hecho de que el ordenamiento no protege la tutela del régimen secreto, ya que entiende en parte una contradicción con el sistema de revelación propia del sistema de licencia. En buena sustancia la protección concedida al secreto se reduce en un reconocimiento de la validez de la circulación de una tecnología no licenciada (contratación por know how), acompañada de una obligación de confidencialidad por la parte beneficiaria.



En Italia, las disposiciones referidas a la tutela del know-how, son reguladas en cuanto se constituyan como un secreto de empresa, siendo prevista su protección en una gama dispersa de normativas tales son: art. 2598 Cod. Civ. (concurrencia desleal) , Así como el Decreto Legislativo N° 198/96 de adecuamiento de la normativa italiana a los acuerdos TRIP`S , Asimismo es menester referirnos al Artículo 2105 del Código Civil (obligación de confidencialidad del dependiente), artículo 621 (documentos confidenciales), 622 (secreto profesional) y 623 (secreto industrial), así como su regulación en el Código Penal como secreto industrial y diversa normativa interna, clarificada por el desarrollo jurisprudencial de la materia.

### **3.1. Tratamiento en el Código Civil Italiano de 1942 y la regulación en el marco de la Competencia Desleal**

Para la doctrina italiana el know how y su correspondiente tutela civil parte de la premisa de considerar al know how: como un conocimiento susceptible de patentamiento o no, ya sea como invención o como modelo de utilidad, diseño industrial; puede tratarse a su vez de un conocimiento, experiencia, astucia no objeto de patentamiento, caracterizado por el hecho de ser utilizado para el ejercicio de una empresa de modo exclusivo y secreto<sup>151</sup>.

Como se ha referido en los primeros capítulos de la presente tesis y ello es la percepción sostenida por la mayoritaria doctrina italiana, el know how

---

<sup>151</sup> GALGANO, Francesco. "Diritto Commerciale. L' imprenditore. Impresa. Contratti di impresa, Titoli di credito. Fallimento". Nona Edizione , Bologna: Zanichelli Editore. p. 132.

***El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el ordenamiento Jurídico Nacional, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera Bárcena.*** 166



es el objeto de contratación civil en estos casos; se debe tener en consideración que la contratación por know how no tiene por objeto un bien, su objeto esta inmerso en la transmisión de un conocimiento, experiencia, astucia, habilidad reservada, eventualmente acompañada del diseño, descripción, técnica o cualquier otro material documentario, que haga posible la aplicación y efectividad contractual.

En el marco de la competencia desleal, se establece dicha conducta como un acto contrario a la competencia profesional<sup>152</sup>, configurándose en el caso de aquella persona que habiendo recibido de una empresa noticia reservada, la utiliza en el ejercicio de una actividad económica propia, contraviniendo el artículo 2598°, numeral 3 del Código Civil Italiano.

Para la legislación y normativa italiana la contratación por know how, implica y configura un contrato atípico, similar a un contrato por locación de servicios, ya que la identidad no es posible, pues por la contratación por know how a consideración de la doctrina el dador técnicamente no se obliga a dar el goce de un bien, tal y cual es entendida en el artículo 1571° del Código Civil Italiano. La obligación del dador es aquí una obligación de hacer con una accesoria obligación de dar y una consiguiente obligación de no hacer por parte del beneficiario.

---

<sup>152</sup> De este modo cabe citar los referente jurisprudenciales en Casación de la Corte de Casación Italiana de fecha 20/03/1991, N° 3011; así como Casación 13/03/1989, N° 1263, en las que se establece la regulación dentro del marco de competencia desleal, aquella divulgación de información por parte de dependientes bajo relación de dependencia enmarcada bajo los cánones de confidencialidad.





El ordenamiento jurídico italiano a su vez, configura una posible responsabilidad contractual, en el marco de regulación del artículo 2105 del Código Civil Italiano, en el extremo que la violación del secreto de empresa o know how haya sido realizada por un empleado e la entidad dañada, ya que constituye al incumplimiento de la obligación de fidelidad respecto de la relación con al empresa. De igual modo, establece la legislación pertinente la estipulación de cláusulas de no competencia (Artículo 2125 del C.C.) una vez culminado el vínculo contractual o bien haciendo una remisión a normas de competencia desleal.

En el caso de verificarse un acto de competencia desleal, por un empresario, se exigirá a éste el cumplimiento de una serie de medidas sancionadoras establecidas por el legislador civil de acuerdo a lo establecido en el artículo 2599° del Código Civil Italiano, en el que se establece que “la sentencia que verifica los actos de competencia desleal inhibe la continuación de éstos y dará las oportunas disposiciones con el fin de eliminar los efectos”. Así pues, el empresario que ha sido víctima de un acto de competencia desleal estará legitimado al ejercicio de las acciones e cesación de la conducta ilícita, así como de la acción de remoción de los objetos en los que se realizó la competencia desleal<sup>153</sup>.

Además, en el caso en que se hay producido un daño o perjuicio real como consecuencia de ese acto ilícito, el infractor estará obligado al resarcimiento de los daños a favor de quien haya sufrido el perjuicio económico del acto desleal, e incluso podría aplicarse la sanción civil atípica de la publicación

---

<sup>153</sup> TRABUCCHI, A: *Instituzioni di Diritto Civile*, 33ª Edizione, Padova : Cedam, 1992, p. 326.  
***El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el*** 168  
***ordenamiento Jurídico Nacional, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera***  
***Bárcena.***



de la sentencia corriendo los gastos de su cuenta (artículo 2600.2 del Código Civil Italiano).

La acción de resarcimiento del daño exige con carácter general que se pruebe la culpa del demandado, sin embargo, en este caso, como excepción a los principios generales, el empresario víctima de un acto de este carácter no deberá probar la culpa del que actuó ilícitamente sino que la culpa se presume (Artículo 266.3 del Código Civil Italiano).

### **3.2. Tratamiento en el Código Penal Italiano**

La tutela penal tiene un ámbito de aplicación muy limitado y concede una tutela parcial o relativa al tratamiento del know how, el cual es enmarcado bajo una relación sinonímica con el secreto industrial, en el marco normativo contemplado en los artículos 623 del Código Penal Italiano, ello en virtud de lo esbozado por la Sentenza N° 25008/ 20001 della Corte di Cassazione, bajo la premisa de la interpretación extensiva. Se trata de un delito especial propio en el que el autor del delito debe ser cualquier persona que tenga algún vínculo contractual en virtud del cual actúe como empleado o dependiente del titular del secreto de empresa. No será posible la aplicación del artículo 623° del Código Penal Italiano, sino existe una relación de dependencia o contractual del infractor para con el afectado. En caso contrario, serán de aplicación las normas sobre competencia desleal y la disciplina civil resarcitoria.



El tratamiento del secreto industrial, es entendido y comprendido como una parte del know how en la doctrina italiana, entendiéndose que el término secreto industrial alude únicamente a las soluciones industriales que sean nuevas y que superen originalmente los conocimientos ya adquiridos. Para llegar a esta conclusión se fundamenta lo sostenido en la regulación penal del instituto del secreto industrial en el Código Penal Italiano. Acertadamente se observa que el objeto sobre el que recae la tutela penal es más restringido que el objeto que se puede atribuir al know how.

Por ende, cabe precisar que existe unanimidad en la doctrina italiana, al considerara que el artículo 623<sup>o154</sup>, tiene un ámbito de aplicación limitado exclusivamente al secreto de fábrica o secreto industrial, sin que esa posición sea o pueda ser utilizada para la protección de información de gran interés para la empresa que se refiera a otros aspectos de la misma, principalmente su política comercial o de la gestión interna. Incluso, como algunos autores han observado, ni siquiera sirve para la protección del secreto industrial en cualquier situación.

Por esta razón, la jurisprudencia remite a otras normas penales que deben tenerse también en cuenta en referencia a la protección jurídico penal del secreto de empresa. Se trata de los artículos 621<sup>o155</sup> y 622<sup>o156</sup> del Código

---

<sup>154</sup> Artículo 623° del Código Penal Italiano.- “Cualquiera que por razón de su estado u oficio, o de su profesión o arte, conozca noticias destinadas a permanecer secretas, sobre descubrimientos o invenciones científicas, o aplicaciones industriales, las revela o emplea en beneficio propio o ajeno, es sancionado con la reclusión de dos años. El delito es punible a querella de la parte ofendida.”

<sup>155</sup> Artículo 621° del Código Penal Italiano.-“Cualquiera que, habiendo conocido el contenido por abuso, que debe permanecer secreto, de documentos o actos ajenos,  
***El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el*** 170  
***ordenamiento Jurídico Nacional, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera***  
***Bárcena.***



Penal Italiano ya que se refieren a conocimientos reservados que pueden ser de carácter diverso al industrial o científico al que se refería el artículo 623. Mientras el artículo 623° parece estar dirigido principalmente a tener un ámbito de aplicación exclusivamente a los secretos de carácter industrial, el artículo 622° contempla los secretos comerciales, aunque sólo se aplicará la norma penal en este último caso si de la realización de esa conducta deriva un daño.

La sentencia N° 25008/ 2001 emitida por la Corte de Casación Italiana establece una relación sinonímica entre el secreto industrial y el secreto empresarial con el término know how, y por ende una consiguiente tutela de la contratación que tenga por objeto este conocimiento especializado de carácter secreto y exclusivo.

### **3.3. Sentenza N° 25008/ 20001 della Corte di Casazione**

La Corte di Cassazione, con la sentenza 25008/2001, ha equiparado, por primera vez el tratamiento del secreto industrial con el know how<sup>157</sup>,

---

públicos o privados, no constituyentes de correspondencia, lo revela, sin justa causa, o bien lo emplea en provecho propio o ajeno, es sancionado, si del hecho deriva un daño, a la reclusión de tres años o con la multa de doscientos mil a dos millones de liras. El delito es punible a querella de la persona ofendida”

<sup>156</sup> Artículo 622 del Código Penal Italiano.- “Cualquiera que, teniendo noticia, por razón del propio estado u oficio, o de la propia profesión o arte, de un secreto, lo revela sin justa causa, o bien, lo emplea en provecho propio o ajeno, será sancionado, si del hecho puede derivar un daño, con la reclusión de un año o con la multa de sesenta mil liras a un millón de liras. El delito es punible a querella de la persona ofendida.”

<sup>157</sup> Cabe la precisión que el concepto de know how que se trata en esta sentencia es sumamente restrictivo, ya que alude a un know how de carácter industrial y no abarca las consideraciones que hemos establecido en la presente tesis por la que definimos el



ubicándolo bajo la tutela del artículo 623° del Código Penal Italiano , que sanciona a todo aquel que obtiene beneficio , al revelar secretos de índole científicos, invenciones o aplicaciones industriales útiles a la empresa . En el caso en examen, la Casación ha anulado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Torino, que había absuelto de acusación de haber quebrantado el secreto industrial tanto al ex director comercial como al ex técnico de una sociedad que producía maquinarias a rayos x para el control de embalajes alimentarios. Tanto el director como el técnico en mención fueron despedidos en el año de 1996, fueron contratados por otra sociedad que había también proyectado la fabricación de una máquina similar a la elaborada por la primera empresa en mención, destinada al mismo ámbito comercial. La Corte ha entendido configurada la violación del «segreto industriale in senso lato» como «Know - how industriale»<sup>158</sup>.

A diferencia de lo que se suscita en el ámbito civil de la normatividad italiana, en la que se establece la necesidad de relación de subordinación entre el trabajador y el empleador, a fin de que se configure un caso de

---

amplio contenido del término know how, que abarca además conocimientos de índole empresarial, comercial o de gestión, entre otros.

<sup>158</sup> OTONELLO, Carla , “La tutela civile e penale del know how alla luce della recente Sentenza 25008/2001 della Corte di Cassazione” , en *Rivista Giuridica Elettronica Diritto*, en: [<http://www.diritto.it/articoli/commerciale/ottonello.html>] Un breve fragmento de la La Sentenza 25008/2001 della Corte di Cassazione señala «Il segreto industriale è quell’insieme di conoscenze ed esperienze maturate per dare origine ad un prodotto in grado di soddisfare le esigenze di mercato, in modo economicamente competente da un punto di vista delle prestazioni; allora se lo spirito dell’articolo 623 del codice penale è quello di tutelare il patrimonio aziendale e la libertà di iniziativa scientifica, tecnica, ed inventiva dell’imprenditore, non si vede come non debba essere tutelato pure quello che per eccellenza costituisce il fondamento del patrimonio aziendale».



competencia desleal, la norma penal prescinde de la misma, permaneciendo inclusive la obligatoriedad del mantenimiento de confidencialidad aún en el caso de la extinción de la relación laboral.

Para la Casación, el bien tutelado por el artículo 623° del Código Penal, es el derecho personal del empresario a la organización de la actividad económica, a tutela de la capacidad productiva de la empresa de la cual es titular en el mercado.

Algo que caracteriza la normativa penal aplicada en la Casación materia de análisis es que el legislador ha considerado como sujeto activo del delito a la categoría profesional o laboral obligada a mantener el secreto, dejando atrás la regulación penal de aquéllos casos en los que el infractor penal sean terceros extraños a la relación de confidencialidad establecida en el marco de una relación contractual, ya sea de carácter civil o laboral.

#### **3.4. Legge N° 129 dell anno 2004.**

La Ley 129/ 2004, del 6 de mayo del 2006 referente a la regulación formal del contrato de franchising, reglamentación que sustituye el término de contrato de afiliación comercial, contiene de manera indirecta una regulación referida a los elementos típicos que contiene todo know how, de tal modo , la doctrina y la normativa italiana adopta como definición del término know how como “ *el patrimonio de conocimiento teórico y práctico,*



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

*hacia un sector específico industrial o proceso singular de producción, perteneciente a una persona o a la conducción de una empresa.”<sup>159</sup>*

La Legge 129/ 2004<sup>160</sup>, que regula el contrato de franchising permite establecer y delimitar en el marco de la doctrina y legislación italiana, los elementos característicos de un conocimiento caracterizado por ser comprendido como know how, por ende, la conceptualización esbozada en dicho contenido normativo permite de una manera indirecta marcar una pauta clara en el extremo referido a la sistematización de la institución jurídica del know how.

---

<sup>159</sup> BIANCHI, Laura, “Legge 129/2004: Il Nuovo Contratto di Franchising”, en *Rivista Elettronica Misterfisco*, en: [ <http://www.misterfisco.it/saggi/Franchising-la-nuova-disciplina.pdf>], p. 2. cita ASTOLFI E NEGRI, “Ragioneria applicata e pubblica”, Ed. Tramontana, 1995.

<sup>160</sup> Artículo 1º ( Definizioni)

3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:

“ a) per know how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto nè facilmente accessibile; per sostanziale, che il know how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;...”

***El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el ordenamiento Jurídico Nacional, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera Bárcena.*** 174



#### 4. EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO

##### **4.1. La Unión Europea y su modelo de protección jurídica a nivel comunitario**

La Comunidad Económica Europea, nació en 1957 con la firma del Tratado de Roma<sup>161</sup>. La finalidad última es la creación de una unidad europea a través de una progresiva integración de las actividades económicas de los Estados Miembros. De este modo, el Preámbulo del Tratado de Roma establece que los Estados Miembros expresan su determinación de establecer *“los fundamentos de una unión más estrecha entre los pueblos de Europa para preservar la paz y la libertad”*.

El objetivo principal del Tratado viene expresado en el artículo 2º de la Comunidad Europea que dispone: *“La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y la progresiva aproximación de las políticas económicas de los Estados Miembros, un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, una expansión continua y equilibrada, una estabilidad creciente, una elevación acelerada del nivel de vida y relaciones más estrechas entre los Estados que la*

---

<sup>161</sup> Las tres comunidades emergentes del Tratado de Roma (CECA (Comunidad Económica del Carbón y el Acero (1951), La CEE (Comunidad Económica Europea (1957) y la CEEA (Comunidad Europea de la Energía Atómica (1957)) constituyen el núcleo de la Unión Europea actual, la cual viene constituyendo su actual organización en mérito de una serie de modificaciones que permiten complementar el sistema comunitario actual, así la dación de los Tratados de Bruselas (1967), de la Unión Europea (1993), modificado posteriormente por los Tratados de Amsterdam (1997), de Maastrich (1999) y de Niza (2003), establecen la normatividad comunitaria vigente, utilizada para la elaboración de la presente tesis.





*integra*<sup>162</sup>. En el Marco del Tratado de Roma, en lo concerniente al Artículo 2, se promueve la supresión de las fronteras económicas y el derecho a la libre circulación de mercancías y de “conocimientos” (know how). Ello significa que el tratamiento de transferencia de tecnología, secretos empresariales entre otros es equiparado y homogenizado con una protección jurídica al know how.

El Artículo 3 del Tratado define las actividades principales que la Comunidad emprenderá para el logro de los objetivos establecidos en el artículo 2 de la Comunidad Europea; el párrafo g) del artículo 3 define como una de estas actividades esenciales “*el establecimiento de régimen que garantice que la competencia no será falseada en el Mercado interior*”.

Los artículos 85 al 94 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea , desarrolla el artículo 3 g) de la Comunidad Europea, estableciendo las reglas que rigen la competencia dentro de la Comunidad. Tales reglas no son únicamente las reglas antitrust, que serían las denominadas en el Tratado como las “reglas aplicables a las empresas” (artículos 85 al 90), sino que también comprenden un segundo denominado “ayudas concedidas por los Estados” (artículos 92 al 94). De esta forma el Tratado pretende eliminar todas las distorsiones a la competencia ocasionadas por el comportamiento de las empresas, o lo sean por el comportamiento de los Estados Miembros.

---

<sup>162</sup> MANGAS MARTIN, Araceli, “*Tratado de la Unión Europea. Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas, y otros actos básicos de Derecho Comunitario*”. Novena Edición, Madrid: Editorial Tecnos, 2001. p. 72.



En lo que al tratamiento del contrato de know se refiere , es de apreciar que su regulación se encuentra implícita de manera general en el Artículo 85 del Tratado de Roma, regulación genérica que ha sido ampliamente perfeccionada por normativa especializada ya que la unión europea ha considerado que para la protección del know how no es suficiente el conceptualizar al mismo en una amplia descripción, dejando a las legislaciones internas la concreción de los detalles legales, ya que ello implicaría un retroceso en el dinamismo del mercado comunitario.<sup>163</sup>

El Artículo 85° del Tratado para la Fundación de la Comunidad Económica Europea establece de una manera general la regulación jurídica de los contratos en el marco del mercado común, estableciéndose una regulación de carácter indirecta de la contratación por know how. De acuerdo a esta cláusula, están prohibidas bajo pena de nulidad, todas las estipulaciones y resoluciones aptas para menoscabar el comercio entre los estados miembros y que tengan la finalidad o el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado común.

Cuando entro en vigor el Tratado de la Comunidad Europea, se estableció una serie de discusiones en la doctrina en referencia a la aplicabilidad del Artículo 85° a los contratos de know how; sin embargo ha quedado

---

<sup>163</sup> Contradiendo rotundamente lo que en virtud del Congreso de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) de 1970, los países de Canadá y Dinamarca se sostuvo. Cfr. SERRANO – PIEDECASAS, José R. “Consideraciones en torno a la protección penal del Know – How”, En Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. N° III. Madrid. Septiembre – Diciembre. Año 1990. p. 861.



clarificado que éste tipo de contratación se encuentra enmarcada en estas prohibiciones

Estas recomendaciones obviamente han sido más que necesarias para dar origen a una serie de reglamentos referidos al tratamiento del Know How, de este modo la regulación normativa comunitaria ha esbozado la dación de los siguientes Reglamentos:

- El primer Reglamento Comunitario referido a la regulación del know how, fue el N° 556 / 1989, que consideraba relevante sólo el know how industrial. Establecía a su vez, que una información técnica es sustancial por el valor competitivo y por su utilidad para la empresa, es decir, es sustancial si mejora la posición del licenciatario permitiéndole entrar en un nuevo mercado o dándole una ventaja sobre los competidores porque carecen de los conocimientos técnicos en cuestión.
- Posteriormente en el año de 1988, el anterior reglamento es sustituido por el Reglamento Comunitario 4087/88, entre las innovaciones inmersas, se establecía la prohibición de divulgar a terceros el know how comunicado por contratación. Asimismo, se establecía que la protección jurídica al know how se mantiene vigente mientras éste permanezca en secreto o no haya entrado en la esfera del dominio público



- A posteriori, el Reglamento Comunitario N° 240/ 1996 de la Comisión, del 31 de Enero de 1996, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado Constitutivo, que establece también algunas obligaciones de aquel que accede al conocimiento de determinada tecnología. El Reglamento de 1996, reconoce en general la regla de la autonomía de la contratación por know how, siendo considerado un elemento de importante de estímulo para el sector de la investigación técnica, científica o empresarial.

A su vez, el Reglamento Comunitario N° 240/ 1996, indica una lista detallada de cláusulas, que son admisibles para la tipología contractual examinada. Son en buena sustancia, todas aquéllas cláusulas que establecen la posibilidad por parte del dador del know how de asumir aquéllas obligaciones a exclusivo beneficio del beneficiario, así como la limitación o exclusión a la posibilidad del beneficiario de explotar de la tecnología fuera del territorio contractualmente determinado.

La duración de la limitación o exclusión territorial, no es indefinida, delimitada por la voluntad contractual de las partes, bajo la premisa general de regulación del Reglamento Comunitario aludido que refiere que la validez de estas cláusulas de limitación o exclusión no pueden ser mayores a cinco a diez años a partir de la fecha en la cual los productos o servicios según sea el caso hayan sido insertados en el mercado comunitario, ello a condición que el know how contenga su permanencia de secreto, durante la validez de la contratación.



Un extremo a considerar por la normativa comunitaria es el referido a la prohibición expresa al beneficiario de sublicenciar o ceder a tercero el know how, objeto de licencia, la prohibición de utilizar la tecnología otorgada por contratación de know how.

El Reglamento individualiza una serie de cláusulas potencialmente lesivas a la libre concurrencia en este tipo de contratación, denominadas *black list clauses*, generalmente se trata de estipulaciones restrictivas, afectas de nulidad de acuerdo al Artículo 81 numeral 2, del Tratado Constitutivo, siendo considerados en esta lista todos aquéllos acuerdos y prácticas concordantes que tienen por finalidad obtener un control único del mercado a través del activo contraste o el boicot de la importación paralela.

Además de lo mencionado, el Reglamento bajo comentario individualiza una serie de cláusulas denominadas *grey clauses*, que son potencialmente restrictivas a la concurrencia, no contempladas expresamente en el Reglamento mismo, sino que son derivadas de una lectura íntegra del mismo. La Comisión de la Unión Europea considerada válidos éste tipo de contratación, mientras que posteriormente al término de 4 meses desde el momento de notificación a la Comisión de la existencia del mismo, no exprese un signo negativo en el mercado.

- Cabe precisar que el 1 de mayo de 2004 entró en vigor el Reglamento (CE) 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la



aplicación del apartado 3 del artículo 81° del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (el “Nuevo RECATT”), que deroga el Reglamento (CE) 240/1996 de la Comisión, de 31 de enero de 1996 (el “antiguo RECATT”)<sup>2</sup>. Paralelamente, el mismo 27 de abril de 2004, la Comisión adoptó las Directrices de acompañamiento al Nuevo RECATT con las que se pretende introducir una mayor transparencia y previsibilidad en la aplicación del Nuevo RECATT a los supuestos concretos (las “Directrices de acompañamiento”). Las principales novedades introducidas por el Nuevo RECATT y sus Directrices de acompañamiento, son las siguientes:

- El Nuevo RECATT parte de una valoración positiva de los acuerdos de transferencia de tecnología y, por otro, sus disposiciones reflejan un intento de dar mayor peso al análisis económico en la evaluación de las cláusulas contenidas en los acuerdos de transferencia de tecnología, a fin de determinar sus posibles efectos anticompetitivos.
- En particular, los aspectos positivos del Nuevo RECATT pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. ampliación del ámbito de aplicación de la exención por categorías a los derechos de propiedad intelectual sobre programas de ordenador<sup>164</sup>,

---

<sup>164</sup> De tal modo, la norma comunitaria ha considerado pertinente los métodos y técnicas de programas de ordenador “software”, teniendo en consideración la necesidad de proteger este tipo de información, en virtud de los antecedentes generados en mérito de problemáticas sin precedente suscitadas ya en el Common



2. eliminación de la lista de cláusulas blancas, negras y grises, y su sustitución por las denominadas “cláusulas especialmente graves” y “restricciones excluidas”;
  3. eliminación del límite de 10 años a la duración de la exención respecto de las restricciones de las ventas activas en las licencias de *know-how* y modificación del cómputo del plazo durante el que se permiten las restricciones a las ventas pasivas;
  4. ampliación de la exención a las cláusulas de no competencia (con limitaciones) y vinculación;
  5. ampliación de la exención a las licencias exclusivas sobre la clientela;
  6. exención de ciertas limitaciones a la producción, o
  7. exención de las licencias sobre las mejoras dissociables que no tengan carácter exclusivo - aunque no sean recíprocas.
- No obstante lo anterior, el Nuevo RECATT contiene algunas disposiciones que resultan más restrictivas que las contempladas en el antiguo RECATT, en particular:
    1. la introducción del umbral de cuota de mercado;
    2. la exención de las restricciones a las ventas activas en los acuerdos no recíprocos entre competidores, sólo en los territorios *exclusivamente* asignados a otros licenciatarios o reservados al licenciante o

---

Law, tal es el “*Caso The Gates Rubber C° vs. Bando Chemical Industries Ltd*” LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano*. op. cit., p. 198.



3. la exención de las restricciones a las ventas pasivas, únicamente en relación con los territorios reservados *exclusivamente* al licenciante o al licenciatarario.

- Otros aspectos del Nuevo RECATT también pueden restarle eficacia, tales como el hecho de que la exención sólo se aplique a determinados tipos de cláusulas de no competencia.

En la Unión Europea , a consideración de lo esbozado por el nuevo Reglamento, existe práctica unanimidad sobre la necesidad de contar con una normativa *antitrust* flexible que estimule, evitando formalismos innecesarios, el avance tecnológico de la industria, al tiempo que garantice que los consumidores se benefician suficientemente de los avances tecnológicos. Paralelamente, la globalización de la economía demanda una progresiva convergencia entre la política europea y estadounidense en esta materia.

Por ende, el Derecho Comunitario Europeo se aplica no sólo a las empresas de los Estados Miembros, sino también a las Empresas de los Terceros Estados cuyas actividades realizadas dentro o fuera del Mercado Común, pueden afectar el comercio entre los Estados Miembros.

La Unión Europea trata de compatibilizar la cooperación empresarial y la protección de la libre competencia<sup>165</sup> a través de la dación de Reglamentos,

---

<sup>165</sup> AREÁN LALIN, Manuel, "Empresas Españolas ante la Comisión de las Comunidades Europeas: El Caso Cecimo", en *Actas de Derecho Industrial*, Tomo 6, Madrid: Editorial Montecorvo S.A., pp. 429 - 434. AÑO 1979 - 1980.





Directivas y Convenios<sup>166</sup> en referencia a temas de índole vital para el desarrollo empresarial y de la unidad europea, así como el establecimiento de un adecuado mecanismo de aplicación <sup>167</sup>del Tratado en pro de los objetivos definidos por la Comunidad.

## **4.2. El Modelo de la Comunidad Andina y los mecanismos de protección a la contratación por know how**

### **4.2.1. La Decisión 486**

Debemos tener en cuenta que la decisión 486, es la decisión vigente de la Comunidad Andina de Naciones. Aprobada el 14 de septiembre del 2000, la nueva norma adecua al Régimen Común lo estipulado en el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Artículo 39 del ADPIC).

De una lectura detenida del Capítulo II, referido a Secretos Empresariales, se enmarcan dos tipos especiales de información no divulgada:

---

<sup>166</sup> Asimismo, y con la finalidad de proseguir la obra de unificación legislativa emprendida en la Unión Europea, se propone con la dación del Convenio sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales, abierto a firma en Roma el 19 de Junio de 1980, determinar y resolver aquéllos conflictos en materia de competencia judicial y de ejecución de resoluciones judiciales, estableciendo un marco de desarrollo en el Derecho Internacional Privado, permitiendo aclarar pautas que impliquen situaciones de conflicto de leyes.

<sup>167</sup> El Tratado ha establecido un sistema dualista de aplicación (también en pro del respeto del principio de subsidiariedad) en el que la aplicación de las normas de competencia es objeto de un seguimiento por parte de las autoridades nacionales y de las autoridades comunitarias, existiendo en ambos niveles diferentes instancias. La Comisión y las autoridades nacionales de competencia aplican las reglas comunitarias de competencia y los Tribunales de la Comunidad, así como los Tribunales Nacionales, son responsables de revisar las decisiones de las autoridades de competencia.



- Los Secretos empresariales per se, establecidos en el Artículo 260°
- Los Datos de Prueba o de Registro, secreto empresarial de índole especial considerado en el apartado 266° de la Decisión 486.

El secreto empresarial es entendido como aquélla información importante para el desarrollo de la actividad empresarial que obliga a las firmas a mantenerla fuera del alcance de terceros ajenos a la empresa. Generalmente, son aspectos relativos a la estrategia competitiva, datos relacionados a la estructura de costos, términos de negociación y condiciones contractuales acordadas, aquélla información no divulgada que pueda relacionarse con alguna actividad productiva, industrial o comercial, que se encuentre legítimamente en posesión de una persona, y que pueda ser transmitida a tercero en la medida que sea o tenga las características de ser : secreta, tenga un valor comercial y que haya sido objeto de medidas razonables( Artículo 260° ). Teniendo el poseedor, la tutela y protección legal respectiva siempre y cuando la información aludida mantenga estas características (Artículo 263°).

De igualmente la Decisión 486, establece los apartados referidos a la potestad del poseedor legítimo de acceder a la transmisión y uso a terceros, estableciendo la obligación del tercero de no proceder a su divulgación, salvo pacto en contrario, estableciéndose además la posibilidad de establecer cláusulas de confidencialidad en extremo contractual( Artículo 264° y 265°).



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

Además, vincula a aquéllos que por vínculo laboral, o de dependencia tengan conocimiento de la información no divulgada a guardar reserva de dicha información, siempre y cuando hayan sido prevenidos de la confidencialidad del conocimiento aludido (Artículo 265°).

En el caso de tratarse de aquella información, que se deba presentar a las autoridades competentes para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, siempre que la elaboración de esta información implique un esfuerzo considerable, se encuentran amparados por las medidas ya aludidas en caso de divulgación indebida, protegiéndose esos *datos de prueba u otros no divulgados*<sup>168</sup> contra todo uso comercial desleal. La excepción en el marco de la divulgación, se remite a aquéllos casos donde sea necesaria para la protección al público<sup>169</sup> (Artículo 266°). En

---

<sup>168</sup> Los Datos De Prueba, De Registro u otra Información no divulgada, deben ser entendidos como aquéllos estudios requeridos por las autoridades regulatorias para otorgar la Licencia o Registro para la elaboración y comercialización de un medicamento. Comprende los estudios de toxicidad, estudios biológicos, destino ambiental, etc., que demuestran que el medicamento puede ser utilizado en forma segura para la salud y el ambiente y que es eficaz para el control de la enfermedad.

El dato de Prueba es todo aquél conocimiento que tiene un investigador sobre los resultados del uso de determinado producto.

<sup>169</sup> Sin embargo, el panorama es distinto en la industria farmacéutica y agroquímica en la que el interés de las empresas que hacen inversiones sumamente rentables, en sus campos respectivos; y que, muchas veces no pueden ocultar sus fórmulas mediante el secreto empresarial, sino que encuentran plena justificación al sistema de patentes, que de alguna manera sustenta el precio elevado de los medicamentos, en contraposición a la caída en los niveles de consumo, y por otro lado el beneficio colectivo, ya sea en lo referido al bienestar y la salud del consumidor. El estudio realizado por FEDESARROLLO (Estudio realizado por FEDESARROLLO: "Efectos Económicos y Sociales de la Regulación sobre la Industria Farmacéutica Colombiana: El caso de los *El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el ordenamiento Jurídico Nacional*, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera Bárcena. 186



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

consecuencia para la aplicación de esta norma deberán estar presentes los siguientes requisitos, además de los previstos en el artículo 260 de la Decisión Comunitaria:

- a) Una obligación de presentar los datos de prueba para autorizar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos.
- b) La información proporcionada no debe haber estado accesible al público.
- c) La información debe estar referida para la autorización de comercialización de “nuevas entidades químicas” (no se comprende nuevos usos o combinación de productos ya conocidos).
- d) La información proporcionada debe implicar un esfuerzo considerable.

A su vez, entre los actos entendidos como competencia desleal contrarios al secreto empresarial o know how, se encuentran los estipulados en el Artículo 262º, en el que se hace una enumeración taxativa de los actos

---

**Estudios de Bioequivalencia y Biodisponibilidad, de los Secretos Empresariales y las Buenas Prácticas de Manufactura” Versión Preliminar.** *Hernán Jaramillo S. (\*) José Manuel Restrepo A. (\*) Catalina Latorre S. (\*\*) Bogotá, Junio 25 de 2001*) señala claramente que mantener un secreto empresarial en este contexto convierte el precio de competencia en precio de monopolio con un incremento en el total del mercado y la pérdida de bienestar para el consumidor. Aquí cabría una pregunta: ¿Se justificaría el incremento del precio para el mercado, y se minimizaría la pérdida de bienestar del consumidor vía un mayor precio?; De allí que en muchos países se defiende la “copia” de medicamentos, o el recurrir a la ingeniería inversa todo en aras de “proteger el bienestar del consumidor vía precios”. De allí el literal expreso de Artículo 265 de la Decisión que en materia de protección de los secretos empresariales relacionados con productos farmacéuticos o químicos agrícolas, establece que la excepción es la divulgación en caso que sean necesarios para proteger al público.



considerados de competencia desleal realizados respecto a un secreto empresarial entre los que se encuentran la explotación, la comunicación o divulgación sin autorización de su poseedor legítimo; la adquisición de un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos, etc. Considérese además, que en el Capítulo III “De las acciones por Competencia Desleal” se señala que quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la ilicitud de algún acto o práctica comercial (Artículo 267); estableciéndose que la acción por competencia desleal prescribe a los dos años contados desde que se cometió el acto desleal (Artículo 268).

#### **4.2.2. La Decisión 291**

Es menester considerar que el Know how, y su tratamiento a nivel comunitario refiere a una relación de género a especie con la Contratación que tiene de por medio la Transferencia o Transmisión de Tecnología; por ende las referencias normativas comunitarias que aludiré refieren el tratamiento imperativo otorgado por las normas contenidas en las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjero y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías de la Decisión 291 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, del 29 y 30 de Noviembre de 1990; de la cual nuestro país es miembro integrante: cuyas disposiciones aplicables se hallan contenidas en el Capítulo IV: “Importación de Tecnología”, Artículos 12 y 13 respectivamente, en la que se establecen las Cláusulas necesarias que deben de contener los contratos que tienen por objeto transferir tecnología. Dicha normatividad contenida en la Decisión 291, es corroborada entre nosotros por el Decreto



Legislativo N° 662 del 29 de Agosto de 1991, en la que se aprueba el Régimen de Estabilidad Jurídica en las inversiones extranjeras, que tiene su fundamento en considerar la necesidad de establecer dinamismo económico en el marco económico de nuestro país, como necesario complemento a la inversión nacional, las normas aplicables al tema, son aludidas en el Título III , artículo 19 al 22 respectivamente.

## **5. LEYES MODELO SOBRE PROTECCIÓN DEL KNOW HOW**

### **5.1. Leyes Modelo sobre protección del Know How:**

#### **5.1.1. Resolución de la Cámara de Comercio Internacional**

Es pertinente precisar que la Resolución adoptada en 1961, es un aporte en lo referido al tratamiento del know how, ya que establece las características típicas de individualidad, sustancialidad, valor económico, y confidencialidad necesarias para la configuración de esta figura típica.

Sin embargo, es pertinente señalar, que en el preámbulo se hace referencia a considerarlo un derecho industrial, lo que es impreciso, ya que el poseedor de un know how , no podrá ser considerado propietario , por el monopolio de hecho tendiente y característico, es una situación de hecho carente de las características de ser considerado apropiado, no existe la posibilidad de que en ninguna forma exista derechos exclusivos, ya que cualquier persona puede acceder a dicha información por cualquier medio legal apropiado de manera independiente.

Otro extremo necesario de consideración, es determinar que el tratamiento otorgado por la Resolución de la Cámara de Comercio Internacional se

*El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el* 189  
*ordenamiento Jurídico Nacional, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera*  
*Bárcena.*



refiere únicamente al know how – industrial, considerando que a la fecha la concepción del know how, abarca esferas mucho más amplias como la comercialización, producción, elaboración de un producto o servicio, caracterizando por utilizar a la fecha el término de secreto empresarial, ya que el término permite abarcar una amplia gama de elementos factibles de ser enmarcados en el rubro de la confidencialidad, sustancialidad e individualidad, propios de esta institución económico - jurídica.

#### **5.1.2. Disposiciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)**

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial, expidió en 1980 la “Ley Tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre invenciones”. En el volumen II de este proyecto se hace referencia expresamente a los conocimientos técnicos y al examen de contratos sobre dichos conocimientos. Se trata de un código de conducta en relación con la transferencia de tecnología y constituye el marco jurídico básico para las medidas nacionales sobre control de prácticas restrictivas en las transacciones de transmisión de conocimientos especializados y las garantías y responsabilidades de las empresas proveedoras y receptoras. Así mismo, se dicta normas básicas sobre solución de controversias y la ley aplicable.

La Ley Modelo sobre Invenciones para Países en Desarrollo establece el tratamiento del know how en el artículo 204, que se refiere a procedimientos relacionados con ciertos actos concernientes al know how,



de un análisis detallado se parecía el tratamiento de la confidencialidad desde dos aristas: subjetiva y objetiva, la primera referida a la necesidad que la información sea tal que su naturaleza sea orientada a la necesidad de la confidencialidad, y en el segundo extremo en lo referido a las medidas de seguridad necesarias que debe adoptar el poseedor del know how para evitar que el conocimiento se publicite o sea de fácil conocimiento para cualquier tercero. Asimismo, el articulado en mención hace referencia, a una serie de medidas necesarias a ser adoptadas por los países en desarrollo como la necesidad de remitir y aplicar medidas necesarias para prevenir la revelación del know how al público, medidas judiciales y extrajudiciales de protección del know how y la necesidad de instaurar indemnizaciones por actos contrarios al know how.

Es característico a su vez señalar que tanto las normas de la Cámara de Comercio Internacional y de la OMPI, se limitan al know how industrial, asimismo ambas hacen referencia a la adopción de acciones y remedios a aplicar por los tribunales cuando una violación esta por ocurrir o ha ocurrido.

Un elemento adicional, es que las normas de la OMPI, no se limitan a impedir uso, divulgación o comunicación ilegales sino que comprende también la adquisición no legal; requiriendo además la concurrencia de mala fe en los casos de uso, revelación y comunicación ilegal.

Lamentablemente, la característica de las Leyes Modelo, es que son *soft laws*, por ende, la adopción de las mismas por los países en vías de





desarrollo, no han sido incorporadas en la legislación de muchos países. En el caso del Perú, la regulación del know how, desde el marco de la Competencia Desleal ha merecido un tratamiento limitado, tal cual es de apreciar en la normativa respectiva.

En el Marco de las Leyes Modelo, es de apreciar que el Tratamiento del Know How, y las pautas básicas de su regulación han sido propuestas a su vez, por EL BIRPI (Oficinas Internacionales reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual) unidad que expidió también una Ley Tipo para los países en vías de desarrollo relativa a invenciones, en la cual se incluyen algunos artículos referentes a los conocimientos técnicos no patentados. Es pertinente considerar que no podemos dejar de lado, a su vez los estudios realizados por la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) en el marco del know how.

Si bien, la adopción de Leyes Modelo como las precitadas, tienen por objeto reducir las diferencias entre las leyes nacionales en esta materia, algunas organizaciones internacionales han preferido la protección del know how, bajo este marco normativo y no bajo la instauración de convenios internacionales en mérito de la diversidad de sistemas normativos, tendientes a la generación de conflictos jurídicos en cuanto a la aplicación de una regulación del know how, bajo sistemas que lo consideran derecho de propiedad o monopolio de hecho. Por ende, las leyes modelo son propuestas o recomendaciones ha ser consideradas por los países a fin de incorporar determinadas disposiciones en sus derechos nacionales.



## 5.2. La protección del Know how en el marco del derecho internacional

### 5.2.1. El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial

Suscrito en 1883, en mérito del cual los países comprometidos han accedido incorporar algunas normas que modifican sus reglamentos internos. Uno de los principales objetivos del Tratado es la eliminación de discriminación entre nacionales y extranjeros para la protección de la Propiedad Industrial. Y así mismo, se reconoce en este Acuerdo La existencia de las dos formas de protección de dicha propiedad: las patentes y los secretos industriales, incluyéndose la competencia desleal como modalidad en que puede producirse la violación de éstos últimos<sup>170</sup>.

Un sector de la doctrina considera que, es menester considerar que la protección del know how, sólo podría ser encuadrado en la regulación in extenso otorgada en esta normativa referida a la descripción de acto de competencia desleal , establecido como “*actos de competencia contrarios a las prácticas honestas en materia industrial o comercial*”, considerando a su vez de manera personal, que dicha protección es parcial, ya que el concepto de know how, regulado en el Convenio de París se refiere a una de las categorías del know how , cual es el know how industrial, considerando que la regulación debe ser ampliada a las demás categorías relacionadas

---

<sup>170</sup> YUSUF ABDULQAWI; FENG, ZHANG, “*La Protección Jurídica del Know How en las Leyes Nacionales y su impacto en el Derecho Internacional* », en *Revista de Derecho Industrial*, Buenos Aires, Mayo – Diciembre, 1993, N° 44 – 45. pp. 409 – 428.



con la utilización de información de carácter confidencial, sustancial con cierto valor económico en el marco empresarial.

En virtud de la presente tesis, puedo precisar, como una opinión de carácter personal que es imposible a su vez, lidiar con la idea de considerar al know how en el marco de una Convención referida a Propiedad Industrial, y propiamente su contratación bajo la premisa del derecho de propiedad, ya que la naturaleza del mismo no es factible de propiedad exclusiva, por ende es impertinente la referencia a una regulación en el marco referido, ya que no es una categoría especial de la misma, por ende no es prudente ni adecuada su regulación en el Convenio aludido, adhiriéndome a la posición de considerar y reafirmar la teoría del monopolio de hecho.

#### 5.2.2. Acuerdo TRIPS

Es menester considerar que a la fecha, existe ausencia de un Convenio Internacional que regule y establezca de manera expresa la tutela y marco legal básico para la contratación por know how, lo cual genera una serie de complicaciones en lo referente a la determinación de su naturaleza jurídica y la normativa aplicable a fin de evitar un ejercicio abusivo o inadecuado del mismo.

Pese a la solidez de argumentos en la doctrina, tendientes *a señalar que el know how no es un derecho de propiedad*, es indudable que la presión ejercida por países industrializados ha incorporado la discusión de éste



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

tema en foros internacionales como el GATT, en cuya Ronda de Uruguay se incluyó dentro de los denominados TRIP'S . Autores como Kors<sup>171</sup>, con quien concuerdo, sostienen que el objetivo de lograr protección es excesivo e injustificado. Lamentablemente, la involución de la OMPI - creada por la Convención de París de 1883 – generada por la carencia de obligatoriedad de sus resoluciones, *“implico la introducción de la discusión del tratamiento de los derechos industriales y su protección dentro del marco del GATT, sobre la base de que la no protección de esos derechos constituye una barrera no arancelaria en el comercio internacional”*<sup>172</sup>. Considerando que dicha incursión, obedece a pretensiones de índole de política comercial a favor de asegurar el resultado de las investigaciones de los países del primer mundo<sup>173</sup> frente a la desprotección de los países tercermundistas.

Es menester precisar, que si bien la regulación del Know how, información no divulgada o secreto empresarial en el marco del Acuerdo Trip's Sección 7. Parte II del Acuerdo TRIP'S (Derechos Intelectuales relacionados con el

---

<sup>171</sup> KORS, Jorge A., *“La Naturaleza Jurídica del Know How y la Ley Mejicana”*, en *Revista del Derecho Industrial*, Buenos Aires, Septiembre – Diciembre, 1992. N°42. p. 611.

<sup>172</sup> Ibidem., p. 613. Refiere además el autor que el país que con mayor ímpetu insistió en dicha inclusión fue Estados Unidos, pese a que el tema no es objeto de propiedad industrial su inclusión en el texto final se ha concretado.

<sup>173</sup> La incorporación de normas de protección a la Propiedad Intelectual en los Acuerdos Gatt (Marrakech, 1994) obedece a la presión de la “coalición sobre propiedad intelectual”- con sede en USA- formada por las trece empresas de máxima gravitación, entre las que se incluyen IBM, Du Pont, General Motors – las tres de Estado Unidos – y Unilever, Hoechst y Ciba Geigy, con sede en el continente Europeo. Si el dato es históricamente cierto o no, puede ser objeto de polémica; lo que no escapa al terreno de la verificación es que los lineamientos del GATT – TRIP'S responden a los intereses de los países desarrollados, tal cual se advierte en las disposiciones y a la extensión de los objetos de protección. Cfr. BAIGU, David /Huñis, Ricardo, *“Los Delitos Económicos en la esfera del MERCOSUR”*, Buenos Aires: Editorial Rubinzal Culzoni Editores, 2000, p. 223.

***El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el ordenamiento Jurídico Nacional, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera Bárcena.***



Comercio) es más que innecesaria, ya que su regulación en general debería obedecer a un marco de regulación exclusivo referido a transmisión de tecnologías , es menester precisar que la Sección aludidas no implica la existencia de un derecho de propiedad como pretendió señalar en todo momento de negociación la delegación estadounidense, en algunas presentaciones, ya que la protección en todo el contenido obedece a una tutela de la revelación indebida del know how, así como adquisiciones o usos que contraríen las prácticas comerciales honestas. En otras palabras , la disciplina de la competencia desleal no es exclusiva de los derechos de propiedad intelectual, sino a su vez de la información no divulgada o revelada, y dicha diferencia es notoria de una explícita lectura del artículo 39, que no involucra la obligación de conferir derechos exclusivos sobre la información secreta, sino sólo de protegerla e la competencia desleal, siendo el marco normativo coherente con la línea prevaleciente en Europa , Japón y en muchos países en desarrollo sobre la materia, careciendo de fundamentación el enfoque sostenido por Estados Unidos.

Se señala que entre las innovaciones del Acuerdo Trip's se establece la necesidad de establecer una Cláusula Arbitral en los posibles casos que exista la necesidad de dirimir algún tipo de discrepancia entre las partes contratantes, lo que genera un avance a las partes contratantes y al sistema de administración de justicia de diversos Estados partes, carentes de normativa idónea para el tratamiento de los casos a dilucidar en la esfera contenciosa.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

Asimismo, se establece la referencia, que en todo su contenido se hace alusión a *información no revelada*<sup>174</sup>, *datos presentados a gobiernos o agencias gubernamentales, pruebas no reveladas y otros datos*<sup>175</sup>, careciendo del uso de los términos know how, secreto empresarial o secreto industrial; optando los entendidos en la materia en una relación sinonímica entre los términos, considerando que además, se deberá considerar las condiciones de “*que dichos datos o información gocen de cierto valor comercial y que su poseedor haya tomado las medidas razonables para mantenerla secreta*”<sup>176</sup>, características típicas de todo know how, como bien ha quedado plasmada en la presente tesis.

El Artículo 39° del Acuerdo TRIP’S impone una serie de obligaciones claras a los países, especialmente a aquéllos países que carezcan de leyes de protección contra la competencia desleal o que teniéndola no han previsto la violación de la información secreta. En este extremo cabe referencia que si bien en el Perú este supuesto se encuentra contemplado en la Ley de Represión contra la Competencia Desleal, una adecuada regulación del mismo implicaría el establecimiento claro en una normativa comunitaria de medios legales claros y eficaces a nivel comunitario en referencia al tratamiento de la transferencia de la tecnología, marco en el cual se encontraría inmerso el tratamiento contractual del know how.

---

<sup>174</sup> Sección 7. Parte II del Acuerdo TRIP’S (Derechos Intelectuales relacionados con el Comercio). Artículo 39.1. y Artículo 39.3

<sup>175</sup> Se establece la aclaración que la información que ya es pública y que es presentada para la aprobación en orden a su comercialización, no reúne los requisitos para ser tutelada en esta sección.

<sup>176</sup> Sección 7. Parte II del Acuerdo TRIP’S (Derechos Intelectuales relacionados con el Comercio). Artículo 39.2.



El Acuerdo TRIP'S refiere a su vez , un apartado relacionado a la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas en el extremo de considerar la presentación de datos de prueba u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, señalando la necesidad de proteger esos datos contra todo uso comercial desleal. Estableciendo además, que los Países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, *excepto cuando sea necesario para proteger al público salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal*<sup>177</sup>.

### 5.2.3. El Marco Internacional a la fecha

El Código Internacional de Conducta sobre Transferencia de Tecnología Fue propuesto en la UNCTAD III, en Santiago de Chile, lugar en el que se originó la idea de un Código de Conducta. En este caso, los países intervinientes estaban conformados por los países desarrollados, los países de la Unión Europea, y los países conformantes del Grupo de los 77, el Código se basó principalmente en regular la conducta de las personas, en el rubro referido al comercio internacional relacionado con la tecnología, la efectividad de éste Código implica el ser aprobado por el poder legislativo, para ser aprobado por el poder legislativo para ser sancionado como ley y adquirir obligatoriedad en determinado Estado al igual que en otros Estados signatarios, el código en referencia es uno de los tantos propuestos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la fecha están siendo

---

<sup>177</sup> Sección 7. Parte II del Acuerdo TRIP'S (Derechos Intelectuales relacionados con el Comercio). Artículo 39.3.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

sugeridas para ser aprobadas mediante resolución de éste órgano proyectos como : El Código de Corporaciones Transnacionales, el Código de Prácticas de Negocios Restrictivos al comercio, entre otros, en los cuáles el tratamiento de contratación por know how se encuentra inmersa, en el apéndice relacionado a los contratos modernos.





UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

## CAPÍTULO 6

### CRITERIOS PARA REGULAR EL TRATAMIENTO DEL CONTRATO DE KNOW HOW



## CAPÍTULO 6

### CRITERIOS PARA REGULAR EL TRATAMIENTO DEL CONTRATO DE KNOW HOW

1. SUPUESTOS DE HECHO - 1.1. El Vacío Legislativo en el tratamiento del Contrato de Know How - 1.2. La Deficiencia Normativa en la regulación del Contrato de Know How - 1.3. La falta de unidad de la regulación nacional con la normatividad comunitaria andina.- 2. MECANISMOS JURÍDICOS - 2.1. Represión en el marco administrativo, penal, civil y laboral referido a la violación del know how a nivel nacional y comunitario - 2.2. La necesidad de establecer un Registro Obligatorio referido a la posesión legítima del Know How y la respectiva contratación por know how- 3. PERSPECTIVAS DE REGULACIÓN DEL CONTRATO DE KNOW HOW - 3.1. Unificación Internacional en el marco regulatorio del Contrato de Know How.- 3.2. La Necesidad de establecer un marco normativo especial en el tratamiento del Contrato por know how.

#### 1. SUPUESTOS DE HECHO

##### 1.1. El Vacío Legislativo en el tratamiento del Contrato de Know How

En torno a este tema existen una serie de posiciones encontradas en nuestro Medio, relacionadas con el tratamiento de la contratación por know how, en este caso nos referimos a la nueva modalidad de contratación, establecida en el marco empresarial. Un sector de la doctrina considera que formas de contratación moderna, como el contrato de know how, deberían estar amparadas por normas que dispensen una protección adicional a la ya existente, por ende se refiere que la reglamentación positiva podría ser injustificada.



Generalmente, la negativa a regular la contratación por know how, se debe a no considerar esta figura contractual como un aporte para la comunidad jurídica, ello en mérito de su posición antagónica con el derecho de patentes, que otorgan la exclusividad de conocimientos por determinado tiempo ; a diferencia de ello en la contratación por know how el privilegio de determinada información es de índole ilimitada, en mérito a la posición dominante de un sujeto de derecho en referencia al monopolio de hecho impuesto en virtud de un régimen de confidencialidad indeterminado.

Es preciso por las consideraciones esbozadas durante el desarrollo de la tesis, una tutela adecuada de la contratación por know how, sea a través de reglamentos, normatividad especializada, leyes marco, etc., que permita velar por una adecuada tutela, lo cuál hasta el momento sólo se da por normas aisladas. El configurar éste tipo de protección no significa una contradicción con el derecho de patentes, ni mucho menos es un desmedro para la comunidad, ya que con el pasar del tiempo la comunidad tendrá acceso a ésta información privilegiada, sea porque la existencia del secreto obliga a los competidores a buscar una información especializada que lo reemplace o lo supere<sup>178</sup> ; adicionalmente, esta regulación normativa permitirá que el empresario vea amparado la información especializada desarrollada con el paso de los años y que le permite obtener una posición preponderante en el mercado.

---

<sup>178</sup> En este extremo cabe, la precisión que la contratación por know how, que involucre la utilización de información especializada en el campo farmacológica debería estar sujeta a un plazo prudencial de confidencialidad para determinadas empresas en pro del beneficio social.



Como se ha referido , a la fecha existen en nuestro marco legislativo normas dispersas referidas al tema, así por ejemplo: existen normas de carácter penal como las que condenan la revelación de secretos empresariales; normas de carácter laboral que contemplan la violación de la reserva empresarial como una de las justas causas para dar por terminado el contrato laboral por parte del empleador; normas que reprimen la competencia desleal; algunas interpretaciones resultantes de la aplicación de apartados generales del código civil, en el marco de la contratación, obligaciones y responsabilidad civil, más a la fecha carecemos de un marco legislativo ordenado que tenga como premisa fundamental la tutela jurídica de la contratación por know how.

La ausencia de una legislación armónica y generalizada del tema de los conocimientos técnicos ha ocasionado en la práctica jurídica varios inconvenientes, entre ellos se menciona:

- a. Las múltiples controversias suscitadas en el campo jurisdiccional, en especial en el marco jurisprudencial de la doctrina del Common Law, en referencia a los conflictos de intereses en referencia al know how, sea dentro del marco penal , como es el caso del espionaje industrial o en el caso de apropiación indebida , configurando supuestos de competencia desleal.
- b. Es preciso además tener un marco limite de regulación de los conocimientos especializados en el extremo de la posesión y especialmente la negociación, ya que ello permitirá contar por parte del titular del know how con una serie de normas que confieran seguridad a dichos conocimientos, contribuyendo de éste modo a incrementar el desarrollo



tecnológico y empresarial, considerando que la tecnología es un factor primordial en el desarrollo de una empresa.

c. Así mismo, una reglamentación efectiva, clara y precisa referida al tema permitirá proteger de una manera adecuada los conocimientos no patentables, sin desconocer su valor como elementos sustanciales de las empresas y como incentivos para el avance tecnológico. En el caso del Perú, por ejemplo, el tratamiento se encuentra en el Marco de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, Ley N° 26122, en Norteamérica la regulación del know how se encuentra enmarcada en la Uniform Trade Secret Protection Act.

d. La regulación legislativa del know how, en el marco contractual, permitirá además en el marco internacional y regional, la uniformización normativa, teniendo en consideración, que en el ámbito regional existe una relación de dependencia y de desventaja de los países del tercer mundo en referencia a los países industrializados, que generalmente son los que cuentan con el monopolio de los conocimientos especializados y avances tecnológicos, incrementando la situación de desventaja. Una regulación normativa regional, más allá de la Decisión 486, en relación con el tratamiento de la Propiedad Industrial y la Normativa Comunitaria en relación con el Tratamiento de los Capitales Extranjeros y la Transferencia de Tecnología permitiría limitar el marco de dependencia de países del tercer mundo de aquéllos poseedores de toda información privilegiada, en especial en el marco de la industria farmacológica y agrícola, lo que permitiría el desarrollo social y económico de las naciones, especialmente de las menos desarrolladas.



e. Asimismo, se deberá tener en cuenta que la excepción a la regla es en el caso que la información no divulgada sea imprescindible para el bienestar social, como por ejemplo conocimientos especializados en el marco de la industria farmacológica y agrícola. Debemos tener en cuenta que la protección de secretos empresariales es concedida justificada en la necesidad de dar una protección de índole legal a aquellas personas que dedican un inmensurable esfuerzo, medios económicos , tiempo y creatividad al desarrollo de sus ideas, siempre y cuando, en este caso los intereses públicos no resulten lesionados o el interés colectivo prime sobre el particular, es por ello que en éste aspecto, se deberá establecer de manera prudencial y adecuada que características claves deberá tener la información considerada de manera crucial para la colectividad y por ende susceptible de ser divulgada ( por ejemplo: información no divulgada referida al tratamiento y cura del SIDA; información relacionada con la prevención de prácticas que puedan inducir a error al consumidor o para proteger la vida, la salud o la seguridad humanas, o bien, la vida o salud animal o vegetal, o el medio ambiente) a fin de prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual o el recurso a prácticas que limiten el comercio injustificadamente

A consideración personal, el sólo hecho de ser entendida esta información en el rubro farmacológico o agrícola es inevitable que tenga de alguna manera un carácter restrictivo en el tiempo de concesión de dicha exclusividad, ya que dicha información es imprescindible para el desarrollo o bienestar de la humanidad, extremo que a su vez requerirá de una normatividad especializada en el marco internacional para ser adoptada a posteriori por nuestro marco nacional, ya que si bien el know how, implican la posibilidad por parte de la colectividad de perder la



oportunidad de conocer la invención, cuando no se solicita la patente, lo que es considerable. Si no existiera un periodo promedio de uso de dicho conocimiento con la finalidad que el beneficiario vea satisfecha la inversión, podríamos situarnos ante una clara posición de abuso de derecho y consecuentemente un monopolio de hecho sumamente perjudicial para la comunidad. No niego la necesidad de otorgar protección a la tutela del know how y su correspondiente contratación, pero es necesario fijar los límites entre el interés particular y el bienestar social.

f. Es menester considerar que, la reglamentación a postular debería tener como sustento el marco relativo a normas relacionadas con la competencia desleal, con el Derecho Privado, relacionadas con el ámbito contractual, de las obligaciones y de la responsabilidad civil. Sería además prudente el establecimiento de medidas de carácter preventivo que tengan como finalidad evitar las consecuencias funestas de una divulgación del know how a gran escala, en perjuicio de la competitividad empresarial.

g. En el marco de la normatividad nacional una de las finalidades primordiales tendiente a la regulación de contrataciones por know how ,es el tratamiento de las mismas conforme a una legislación concordante con los intereses nacionales y en el extremo de garantizar la tutela de la empresa nacional adquiriente del know how de algún eventual abuso por parte de la empresa dadora extranjera, o en el caso respectivo garantizar la posición de la empresa dadora en el mercado nacional, sobre la base de pautas mínimas y claras referidas a este tipo de contratación.



## **1.2. La Deficiencia Normativa en la regulación del Contrato de Know How**

De la elaboración de la presente tesis, es pertinente manifestar que, la protección jurídica del know how y de su contratación dependerá básicamente de la tendencia predominante en cada país: el de considerar al know how como propiedad industrial o simplemente como un monopolio de hecho. Es indudable, que por las características esbozadas y la tendencia imperante en nuestro medio, la normativa y doctrina nacional se ampara en el segundo considerando.

La afiliación al segundo considerando, es de manera indirecta aludido, teniendo en consideración el criterio de carecer de normas explícitas que regulen el mismo, teniendo una deficiencia normativa que nos permite divagar en la naturaleza jurídica y la regulación de esta nueva modalidad contractual. Por ende existe sólo a la fecha una regulación indirecta de la Contratación por Know How, regulado básicamente por las relaciones contractuales sea en el marco civil o laboral, o en la esfera de la regulación de la Leal Competencia en el Mercado; ya que a la fecha la regulación o amparo en la vía penal es inexistente de una figura que regule la divulgación o consecuente explotación del know how o secreto empresarial, siendo por ende la aplicación extensiva por más deficiente.





### **1.3. La falta de unidad de la regulación nacional con la normatividad comunitaria andina.**

Existen una serie de extremos a considerar a fin de proceder al establecimiento de unidad entre el tratamiento de legislación nacional y comunitaria, de este modo nos remitimos a cláusulas contractuales necesarias a ser consideradas en dichas normativas como:

- *Uso del know how después de expirado el plazo en acuerdos de transferencia de tecnología, en la que se encuentra inmersa la contratación por know how.* Es así, que las leyes nacionales difieren considerablemente en este extremo. La Legislación de una serie de países de Sudamérica prohíbe el establecimiento de este tipo de cláusulas contractuales, caso en el que no se encuentra inmerso el Perú, por ende, cabe la posibilidad de constituir éste tipo de cláusulas en dichas contrataciones en el marco de nuestra normativa nacional, sin que las mismas sean consideradas pautas de competencia desleal. Sin embargo, a nivel de tratamiento comunitario cabe una situación de desconcierto e incertidumbre al carecer de una normativa uniforme en estos extremos.

- *Uso del know how por ex empleados después de concluido el contrato de trabajo,* en países desarrollados la instauración de éste tipo de cláusulas es considerado acto de competencia desleal. En algunos países de Latinoamérica, el tema depende de la existencia o no de un contrato comprometiendo al empleado a guardar reserva durante la relación laboral



y después de su terminación<sup>179</sup>. Además, la legislación del trabajo en Latinoamérica es altamente protectora de los derechos del empleado y, conforme a ella, los pactos renunciado a competir pueden ser invalidados; sin embargo, y dado que a la fecha comunitariamente es inexistente regulación referida al tratamiento del know how por ex – empleados es factible la contratación laboral en nuestro país, sobre la base excepcional de estas cláusulas, en pro de la confidencialidad del know how y al carecer de normativa expresa que impida este tipo de contratación.

- Asimismo, un extremo necesario a considerar durante la elaboración de la presente tesis, es que la sanción característica y por ende tutela del know how obedece a normativa relacionada con la disciplina de la competencia desleal, siendo pertinente mencionar que los actos de competencia desleal son interpretados en cada país según sus propios parámetros ya sean por realidades económica, social, cultural e ideológica, siendo por ello, el grado de protección distinto en diversas jurisdicciones. De tal modo las prácticas honestas en ciertos países, quedan fuera del ámbito de la competencia desleal en otros, Aun en el mismo país, la línea divisoria entre competencia leal y desleal es difícil de trazar, debido a las incertidumbres que originara algunos aspectos de la legislación en esta materia. Por ende, es imprescindible la determinación de una serie de apartados en el marco comunitario que tienda a una regulación análoga y prescrita de país a país, en lo referido a considerándose relacionados a la

---

<sup>179</sup> CORREA, Carlos María, “La Regulación de las Cláusulas Restrictivas en los Contratos de Transferencia de Tecnología en el Derecho Latinoamericano”, en *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, Depalma Editores, Buenos Aires, 1981, Año N° 04, Números 79 a 84.



delimitación de que es lo que se debe entender por competencia desleal y las medidas, acciones y remedios a ejecutar a nivel comunitario y local.

## **2. MECANISMOS JURÍDICOS**

### **2.1. Represión en el marco administrativo, penal, civil y laboral referido a la violación del know how a nivel nacional y comunitario.**

Es válida esta consideración en el extremo de determinar en primer extremo, la posición de nuestro país en referencia al tema y su actual tratamiento; así como el análisis y normatividad comunitario ante éste fenómeno, permitiéndonos a posteriori definir las políticas que se adoptarán para la protección del know how y su correspondiente contratación en el marco nacional de acuerdo a las pautas emanadas de la Decisión Comunitaria 486.

Sólo conocidos estos dos presupuestos podemos con posterioridad proyectar los lineamientos de una armonización legislativa a nivel comunitario, estableciendo previamente un armónico sistema legislativo represivo y tuitivo en el marco administrativo, penal civil y laboral referido a la violación del know how, ello a través de una propuesta que corresponda a los intereses de nuestra economía y el bienestar social.

A la fecha existe sólo sanción represiva a nivel administrativa, tanto en el marco comunitario como nacional, la consideración penal de la figura de la divulgación o explotación del know how, es un tipo penal que requiere de regulación no sólo en la normativa nacional, sino también internacional, permitiendo establecer de una manera detallada la represión comunitaria a



éste tipo de conductas, que permitirán tutelar efectivamente esta institución y evitar la proliferación de atentados contra los *trade secrets*, como los fenómenos suscitados en estados unidos en la década del 70, que ya hemos analizados.

Es menester considerar, que la tutela no sólo debe abarcar el establecimiento de ciertos apartados o cláusulas contractuales obligatorias que modifiquen considerablemente nuestra normativa nacional, sino que es imprescindible, la modificación del actual marco comunitario en el extremo de establecer mayores penalidades en el caso de infracción a la relación de confidencialidad emergente de una relación laboral , de dependencia o de confianza; así como pactos de no competencia y de no divulgación a posteriori de la culminación del contrato, regulados y entendidos como actos no contrarios a la leal competencia como es entendido en determinados países, de este modo se encuadraría de una manera adecuada que conductas son contrarias al desarrollo del know how y su contratación .

## **2.2. La necesidad de establecer un Registro Obligatorio referido a la posesión legítima del Know How y la respectiva contratación por know how.**

Como bien se ha señalado el secreto empresarial, es la antítesis a la patente y al modelo de utilidad.

A diferencia del titular de una patente que tiene garantizado y protegido su derecho en virtud de una ley por cuanto él ha divulgado y hecho público el contenido de su invención, a través de su inscripción en el



Registro de Marcas y Patentes; el poseedor de un secreto empresarial basa su protección en mantener la confidencialidad de su conocimiento. Se considera, que la mejor protección que se puede otorgar al conocimiento técnico que una persona desarrolla en base a sus experiencias a través del tiempo y a un esfuerzo considerable, lo constituyen las patentes de invención, en la medida que dicho conocimiento reúne los requisitos objetivos de patentabilidad como son: La Novedad a Nivel Mundial , La Actividad o Altura Inventiva y Aplicación Industrial, pero la realidad es otra.

Muchas veces la protección que por la vía del secreto empresarial se obtiene puede ser extraordinariamente fuerte y efectiva, que es mucho más considerable en cuanto a su calidad de ilimitada en el tiempo a diferencia de una patente de invención cuya duración es temporal , refiriéndonos a un máximo de 20 años desde la presentación de la solicitud, para poder explotarla por un lapso a un menor ;puesto que, la explotación de una patente será sólo posible una vez que se nos otorgue la Resolución que nos concede la calidad de titulares, por tanto los derechos de exclusividad( disponer, usar o disfrutar según sea el caso) o de exclusión ( que permite al titular accionar en contra de un tercero que de manera ilegítima hace uso de la patente, pudiendo interponer las medidas administrativas o judiciales pertinentes)frente a nuestra creación.

Si bien al analizar el Decreto Supremo Nro. 010 – 2002 – ITINCI. TUPA DEL INDECOPI, no figura en ninguna parte el procedimiento para el



Depósito de los Secretos Empresariales como se consignaba en los TUPAs anteriores, sin embargo, por razones de investigación, tuve conocimiento que en la Actualidad la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías es la encargada de recibir la solicitud por la que se deja constancia de la existencia de un secreto empresarial, no hay un formato predeterminado por la OIN, bastará únicamente dirigir una solicitud simple con un contenido claro y conciso. Tanto el depósito ante Notario, como la comunicación de la certificación a la OINT, no son de obligatorio cumplimiento, es por eso que el tenor del Artículo pertinente del Decreto Legislativo 823 contiene la palabra PODRÁ y no DEBERÁ, lo cual implica que ni el Depósito, ni la comunicación son pasos obligatorios, pues no estamos hablando de un registro sino de una comunicación meramente formal, cuya razón de ser responde a la probanza que se requerirá frente a una eventual denuncia por actos de Competencia Desleal. La Naturaleza del Secreto Empresarial será determinada por sus características y determinaciones, no así por su Depósito ante Notario o Comunicación del Depósito a la OINT.

La OINT considera que el Trámite de Certificación de Depósito ante INDECOPI, no se entiende como un Procedimiento de Registro motivo por el cual, no es incluido dentro del TUPA, es por ello que no existe formato preestablecido, ni una tasa fijada, bastará con la simple presentación del certificado el mismo que será archivado. No existe por ende, el Depósito de Secretos Empresariales en la OINT. Lo que a consideración personal, es una deficiencia alarmante, es menester tener en consideración la existencia de un Registro de los secretos



empresariales de carácter obligatoria, permitiría tener un control adecuado frente a actos de competencia desleal, con la finalidad de poder acreditar una posesión legítima.

Oportuno es señalar además, que en el Perú, el Decreto Legislativo N° 807 del 18 de Abril de 1996, denominado: Facultades, normas y organización del Indecopi, organismo facultado para canalizar la transferencia de tecnología extranjera que establece taxativamente en el artículo 55 que el organismo competente para la regulación y registro de este tipo de contratación es la Oficina de signos distintivos e invenciones y nuevas tecnologías del INDECOPI, según corresponda, Organismo Nacional competente para efectos del Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología Extranjera a que se refiere la Decisión N° 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Teniendo en consideración que el contrato de know how, se encuentra inmerso en el tratamiento de éste tipo de contrataciones, por ende es imprescindible considerar a este tipo de registros de carácter obligatorio con la finalidad de regular e implementar la contratación por know how en nuestro país.

La presencia de un órgano regulador y supervisor activo de dichas contrataciones, es imprescindible, ya que la mera existencia, no asegura la efectividad, es necesario dotar al órgano competente de una serie de atribuciones con la finalidad de regular adecuadamente esta institución, de tal modo podemos citar el caso de Japón, país que mantiene una evolución normativa en la materia, ello sobre las bases de la normativa referida a competencia desleal. La autoridad competente en el marco de control de



este tipo de contratación es the Japanese Fair Comisión Trade , que adopta como texto normativo The Guidelines for the Regulation of the Unfair Trade Practices with respect to Patent and know how licensing Agreements; sin embargo, tanto la Comisión como el texto Japonés no es una disposición directamente vinculante, sólo de carácter consultiva o indicativa para la regulación de este tipo de Contrataciones.

En el caso de Corea del Sur, por otro lado es apreciable la regulación de contrataciones por transferencia de tecnología, a través de un ente regulador denominado Fair Trade Comisión of South Korea, órgano encargado de evaluar las contrataciones aludidas y por ende otorgar la aprobación y por ende la posibilidad de realizar operaciones comerciales de una manera libre y legal en el mercado, en este caso la regulación y registro en un padrón es de índole obligatoria y constitutiva de derechos.

### **3. PERSPECTIVAS DE REGULACIÓN DEL CONTRATO DE KNOW HOW**

#### **3.1. Unificación Internacional en el marco regulatorio del Contrato de Know How.**

*“ La Unificación implica aplicar el método por el cual los Estados se comprometen a aplicar sobre su territorio las reglas que han sido unificadas, es decir implica la aceptación , por parte de varios Estados de un acuerdo internacional que les obliga introducir las reglas unificadas en su sistema de derecho interno, o en la aceptación de un compromiso internacional que les obligue a respetar los principios*





UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

*fundamentales adoptados convencionalmente en el momento de legislar en el plano interno*"<sup>180</sup>.

En las últimas décadas, los organismos internacionales poseen un rol principal en los trabajos de modernización, armonización y unificación del derecho con el propósito de favorecer las normas del tráfico mercantil internacional como es el caso de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI O UNCITRAL ), La Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Internacional Privado (UNIDROIT), y como se ha mencionado las Conferencias Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado ( CIDIP`S)<sup>181</sup>

La doctrina coincide, en el extremo referido a sostener que una legislación unificada garantiza, cuando menos la posibilidad de su conocimiento. Ha quedado más que determinado que la proliferación de normas, las regulaciones jurídicas innecesariamente diferentes, las permanentes modificaciones que se introducen en las legislaciones, constituyen verdaderas trampas para los individuos y agravan la inseguridad jurídica.

Se debe comprender que la reforma de los Derechos Nacionales y la Unificación Legislativa Internacional es una de las metas establecidas a la fecha con la finalidad de lograr la integración de los Pueblos establecida a

---

<sup>180</sup> VIÑAS FARRE, Ramón. "Unificación del Derecho Internacional Privado". Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Barcelona: Bosch Casa Editorial. p. 12.

<sup>181</sup> OVIEDO ALBÀN, Jorge. "La Unificación del Derecho Privado: Unidroit y los Principios para los Contratos Comerciales Internacionales", disponible en [www.Cisg.lan.pace.edu/cisg/biblio/oviedoalban3.html](http://www.Cisg.lan.pace.edu/cisg/biblio/oviedoalban3.html).



raíz del fenómeno de la globalización y de los últimos avatares económicos, sociales y culturales imperantes en el ámbito internacional.

Sin embargo, el problema que a la fecha presenta el proceso de Unificación de los ordenamientos jurídicos, se vislumbra en el extremo de establecer un Cuerpo Uniforme Normativo que trate estos temas estableciendo una correspondencia entre legislaciones inspiradas en el Common Law y otras inspiradas en el Civil Law, de tal modo que el origen y estructura de un Cuerpo Uniforme implicaría el establecimiento de un nuevo orden internacional en el ámbito de Obligaciones y Contratos.

*En esta perspectiva dotar a un amplio grupo de Estados de un cuerpo de normas de conflicto uniformes, resulta un objetivo fundamental<sup>182</sup>, más aún tratándose de temas relacionados con contratación internacional en la que la transferencia de conocimientos especializados, constituye el objeto de contratación, considerándose, que actualmente es uno de los principales instrumentos jurídicos de circulación de la riqueza.*

En el caso de la Contratación Internacional referida al Know How, la efectividad de la Unificación Internacional del Contrato de Know How se ejemplifica en el marco comunitario europeo.

Es en el derecho comunitario europeo que se vislumbra la eficacia de la uniformización normativa; ya que éste tipo de contratación se evalúa en el marco de la Comunidad Europea sobre las bases de los Tratados

---

<sup>182</sup> CARRASCOSA GONZALES, Javier. *El Contrato Internacional. Fraccionamiento versus Unidad*. Primera Edición, Madrid: Editorial Civitas, 1992. p. 26.



Fundacionales de la Comunidad, El Convenio de Roma sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales del 19 de Junio de 1980, los Principios Unidroit, y el Reglamento (CE) 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (el “Nuevo RECAT”), documento en el cual se normativiza y define los elementos contractuales de la figura del know How, todo ello cuando exista algún tipo de elemento conflictual en el contrato que tenga que ser asumido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, evitando que las partes contratantes permanezcan en incertidumbre jurídica.

Sin embargo, la dación de normatividad en el ámbito comunitario implica a su vez la adaptación de los sistemas nacionales al mismo, por ser una etapa necesaria. Se precisa por ende, que entre un conflicto entre el Derecho comunitario y Derecho Nacional sólo puede resolverse a partir del ordenamiento jurídico comunitario, ello ha sido esclarecido en el precedente “COSTA / ENEL”<sup>183</sup>, considerando además que todo Derecho Nacional debe ser acorde al Derecho Comunitario, caso contrario incurrirá en inaplicabilidad.

La Unificación Internacional en el marco regulatorio del Contrato de Know How, es uno de los temas a considerar con la finalidad de establecer un orden normativo e institucional, en lo que a contratación moderna se refiere. Es pertinente por ende, una tendencia unificadora, que permita la elaboración de una normatividad de carácter flexible, elaborado sobre el

---

<sup>183</sup> DIETER BORCHARDT, Klaus. “El ABC del Derecho Comunitario”. Quinta Edición. Bélgica : Dirección General de Educación y Cultura , 2000. p. 97.



marco de normas de índole dispositivo, se debe orientar al establecimiento de limitaciones de orden ético – socio – económico, reduciendo el espacio dejado por la autonomía contractual.

### **3.2. La Necesidad de establecer un marco normativo especial en el tratamiento del Contrato por know how**

Considero además, necesario introducir en nuestra legislación nacional normativa especial referida al tratamiento del know how y su contratación, con la finalidad de proceder a un adecuado tratamiento normativo , tanto en la esfera penal , civil, laboral y administrativa , es así que la elaboración de una Ley destinada a la regulación de este instituto permitiría considerar mucho más explícitamente la tutela del know how y anticiparse a cualquier tipo de contravención o uso abusivo del mismo en desmedro del poseedor legítimo o de la colectividad según sea el caso.

Al respecto, cabe la precisión de la regulación otorgada en Costa Rica, en donde se otorga al know how, secreto empresarial, que es denominado “información no divulgada”, una regulación especial a través de “La Ley De Información No Divulgada” Nro. 7975; del mismo modo, cabe la referencia al tratamiento otorgado por la normatividad Argentina, en la Ley N° 24766, “Ley de Confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos”, sancionada el 18 de Diciembre de 1996 y promulgada el 20 de Diciembre de 1996.



En el caso Peruano, me permito elaborar un proyecto de ley<sup>184</sup> referido al tratamiento del know how, en el marco de regulación contractual, así como determinados aspectos a considerar en el caso de ser tipificado propiamente en nuestro medio jurídico, ya que a la fecha el vacío o deficiencia del tratamiento de esta institución, es a consideración personal un elemento negativo para los inversionistas nacionales o extranjeros, para la colectividad nacional y comunitaria y para el correcto desarrollo de relaciones comerciales en el marco de adecuados parámetros de competitividad y oportunidad empresarial. Por ende, claramente, fundamento la necesidad de legislar el contrato de know how en los siguientes extremos:

1. Dotar de seguridad jurídica al know how,
2. Facilita el desarrollo del know how,
3. Concede igualdad de trato entre los Contratantes evitando el Abuso de posición dominante,
4. Brinda poder de negociación a las partes contratantes,
5. Uniformiza Criterios tanto a nivel nacional como comunitario.

Una competencia leal, será posible siempre y cuando se establezcan reglas claras tanto para los productos, consumidores u oferentes de servicios, siempre y cuando el Estado cumpla con pautas mínimas de prevención frente a los desafíos que nos plantea vivir en una sociedad latinoamericana

---

<sup>184</sup> El Proyecto de Ley elaborado por la Tesista, se encuentra como un Anexo a la presente Tesis para los fines respectivos.



en vías de desarrollo , claramente vinculada a los avances tecnológicos de los países del Primer Mundo.

Es menester, establecer pautas claras, pautas de tutela a nuestra sociedad, no sólo desde nuestro marco nacional, sino a través de nuestra normativa comunitaria, de tal modo que la contratación por know how, sea una oportunidad comercial y/ o empresarial para países menos favorecidos tecnológicamente, brindando pautas de seguridad a aquéllos que brindan dicho conocimiento, en una relación de reciprocidad necesaria en toda convivencia humana.



## CONCLUSIONES

1. Es menester considerar, la contratación por know how, como un nuevo tipo de contratación moderna, en el marco de los contratos empresariales, siendo imprescindible su regulación en una normativa especializada en nuestro medio, acorde con una disposición comunitaria.
2. Es considerable sostener que para una mejor operatividad del contrato de know how en nuestro mercado, se englobe primigeniamente en un cuerpo normativo aquellos contratos de índole moderno.
3. Dicha regulación tendrá en consideración, que no es jurídicamente posible considerar la creación de una disposición legal instituyente de un derecho de propiedad sobre el know how, atendiendo a la disparidad de desarrollo tecnológico y científico entre los países del primer y tercer mundo, ya que ello implicaría instituir privilegios sobre conocimientos secretos, en contra del principio tendiente a evitar privilegios o derechos ocultos, a favor de la estabilidad y seguridad en las relaciones jurídicas.

Debemos considerar que el titular de un conocimiento tecnológico podrá mantenerlo en secreto, y gozar del monopolio de hecho, asumiendo los riesgos empresariales que ello implique, ya que la protección del know how bajo el marco del derecho de propiedad acarrearía una contradicción marcada con el sistema de patentes,



prefiriendo los empresarios el régimen del know how – que de ser regulado, implicaría exclusividad absoluta y eterna lo que agudizaría la brecha de desigualdad entre los países. Mas aun, es menester considerar que el desigual grado de desarrollo industrial y tecnológico de los distintos países se traduce en un desigual desarrollo doctrinal, jurisprudencial y normativo. Por, ende la excepción a la regla, será, priorizar los intereses colectivos frente a los particulares, considerando que en el caso de la industria farmacológica y agrícola, cuando el derecho a la protección de la salud y al medio ambiente obliga a los países a considerar a los secretos empresariales en materia de elaboración y comercialización de medicamentos o productos agrícolas, como un derecho no absoluto, motivo por el cual en determinados caso se deberá establecer un tiempo prudencial de concesión del beneficio de confidencialidad en pro del bienestar de la colectividad.

4. Considerando, a su vez, la necesidad de implementar a posteriori de la primera medida una adecuada tipificación de este contrato especial, pero no mediante leyes rígidas, sino a través de una ley marco, que permita y garantice la libre contratación, generando a su vez el desarrollo y fortalecimiento de este nuevo modelo contractual.
5. La Conceptualización del *Contrato de Know How*, es considerada, como una definición susceptible de ser modificada con el devenir tecnológico, motivo por el cual es más que necesario concertar la uniformidad de criterios tanto jurisprudenciales como doctrinarios, a fin de esbozar dicho concepto.





6. Conviene a su vez, en el tratamiento jurídico del *know how*, definir de acuerdo a la relación, la denominación adecuada de los sujetos intervinientes, pudiendo denominarse como **DADOR Y BENEFICIARIO**, o **PROVEEDOR Y ADQUIRIENTE**, consideramos que los términos licenciante y licenciataria podrían generar una serie de errores con los contratos de licencia de patente.
3. Es considerable, en mérito de un análisis de la normativa imperante relacionada con el tratamiento de la contratación por *know how*, y el *know how* propiamente, la derogación del Decreto Legislativo 823, debido a que las bases que sustentan su normatividad, Decisión 344, son contrastantes con la Normatividad vigente, la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Régimen Común de la Propiedad Industrial.
4. Asimismo, es imprescindible la modificación de la normatividad nacional a fin de tratar de unificar el término de *know how* a todo tipo de referencia al secreto empresarial, industrial o procedimiento técnico o comercial que guarde los requisitos mínimos esbozados en la presente tesis, estableciendo tratamiento unificado en el ámbito del derecho de la competencia, modificación de la Ley 26122, configuración de nuevo tipo penal en la norma penal, un nuevo apartado en la ley laboral, y un tipo especial en el código civil referido al apartado de responsabilidad extracontractual por violación de cláusulas de confidencialidad .



A su vez, debemos tener en consideración que a la fecha son objeto de protección en mérito de los vertiginosos cambios de la ciencia y la tecnología tanto métodos y técnicas de programas de ordenador “software” además de información referida a la industria química, farmacológica , médica, etc.

5. Considerar dentro del ámbito penal la figura enmarcada dentro del tipo penal de divulgación y explotación de los secretos empresariales o know how , además de considerar no sólo como sanciones dentro del marco penal la pena privativa de libertad y la multa sino también las acciones que deben ejecutarse con el fin de restituir y cesar los actos de competencia desleal, nos referimos a la Cesatoria, la Remoción, la Publicación de la Sentencia, y la Publicidad Correctora, actos típicos de la disciplina de la competencia desleal , previstos únicamente en el ámbito administrativo. En otras palabras, es menester considerar no una sanción de índole administrativa en caso de violación o afectación al know how o su contratación, sino que debería penalizarse.
6. La regulación y sanción, en el caso que el know how, en el marco de contratación o no, haya sido duplicado por medios legítimos, o por aquél que se aprovecha de una situación de negligencia por la cual obtiene conocimiento de un secreto empresarial, así como la divulgación inocente de esta información deberían ser sancionadas penalmente.



## RECOMENDACIONES

1. La elaboración de una norma encargada de la regulación y tratamiento del know how y de su contratación bajo la premisa de remitir al sistema de normas civiles, de competencia desleal y penales ya existentes, con las correspondientes modificaciones del caso como serían la creación del tipo penal de divulgación y explotación indebida del secreto empresarial o know how ; el establecimiento de un artículo en el código civil referido a responsabilidad contractual y extracontractual en mérito del incumplimiento de cláusulas de confidencialidad, y en el marco de competencia desleal, una correspondiente modificación a la normativa en el extremo de regulación de las medidas cautelares.
2. La regulación del contrato de know how debe quedar regido por las partes en el contrato, estableciendo a través de la normatividad especial que no existe derecho alguno objeto de contratación *erga omnes*. Por ende, es imprescindible la intervención estatal.
3. Asimismo, el apartado legal al que se alude debe contener claramente :
  - Una serie de obligaciones al titular del secreto
  - La necesidad de que exista la adecuada implementación de un registro obligatorio y de carácter constitutivo en el cual sea depositado el know how, con fines de protección y probanza en referencia a su existencia
  - La anotación respectiva de carácter obligatoria y constitutiva en el Registro de Transferencias de Tecnologías en el caso exista algún tipo de contrato que tenga por objeto el know how.



- La especificación que no existe derecho alguno objeto de contratación *erga omnes*, estableciéndose por, ende que se procederá a la divulgación y explotación de dicha información cuando el derecho a la protección de la salud y al medio ambiente lo que enmarca considerar a los secretos empresariales en materia de elaboración y comercialización de medicamentos o productos agrícolas, como un derecho no absoluto, motivo por el cual en determinados caso se deberá establecer un tiempo prudencial de concesión del beneficio de confidencialidad en pro del bienestar de la colectividad, cuando la información sea imprescindible para el bienestar social.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

## ANEXOS



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

**Anexo 1**

**Proyecto de Ley**

**Ley De Protección a La Contratación por Know  
How**



## PROYECTO DE LEY

Es menester considerar que en mérito del derecho de iniciativa legislativa que es conferido a través del artículo 107° de la Constitución Política del Perú, aquella persona comprendida en el apartado constitucional en mención podrá presentar la siguiente iniciativa legislativa, teniendo la presente redacción del mismo como una propuesta personal de marco regulatorio, considerando la investigación realizada por la tesista y la necesidad y vacío legislativo imperante en el medio:

### **LEY DE PROTECCIÓN A LA CONTRATACIÓN POR KNOW HOW**

#### EXPOSICION DE MOTIVOS

La complejidad del mundo en que vivimos exige permanentemente de los países una constante revisión y adaptación de sus marcos institucionales logrando de esta forma estar al compás de los nuevos retos que nos impone el sorprendente desarrollo tecnológico.

El descubrimiento de nuevas tecnologías informáticas y de información especializada, así como técnicas, mecanismos de mercadeo, producción, fabricación otorgamiento de un servicio tanto en el ámbito industrial, comercial como empresarial, es un fenómeno tendiente a un incremento considerable en mérito de la incursión de contratos empresariales de gran envergadura, como la contratación por joint venture, franchising, entre otras, que de por medio nos remiten a la consideración de un *know how* indispensable para brindar determinada oportunidad comercial- empresarial a los receptores de los mismo en un determinado mercado, por ende, la *contratación por know how* se ha



configurado con el devenir del tiempo en un instrumento idóneo para asegurar de una manera más estricta la protección de la información de índole secreta, sustancial, individualizable y con cierto valor económico en el ámbito nacional.

Según la Constitución Política del Perú en el inciso 14° del artículo 2°: *"Toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos, siempre que no contravengan leyes de orden público"*, de este modo la autonomía de la voluntad se encuentra limitada como bien refiere el apartado constitucional por normas de orden público relacionadas íntegramente con el bienestar social.

La contratación por know how, y el instituto del know how se encuentran claramente marcados por su regulación en un marco legislativo de índole especial, ya que la forma alude a una nueva modalidad contractual cuál corresponde a los contratos modernos de índole empresarial. A su vez, debemos tener en consideración que la información considerada inmersa en el contexto del know how alude a una serie de conocimientos relacionados con una serie de normas dispersas en nuestro medio, lo que complica aún más la atipicidad de esta figura contractual y la inseguridad de las partes contratantes, frente a un panorama jurídico sinuoso y fragmentario.

A la fecha la regulación brindada a este tipo de contratación y cualquier relación emergente de la misma, se encuentra regulada bajo el área del Derecho de la Competencia, considerando que cualquier tipo de infracción a la institución jurídica del *know how* implicaría una aplicabilidad de la normativa desarrollada en esta esfera a nivel nacional teniendo como premisa general el Artículo 61° de la Constitución Política del Perú, que a la letra refiere:





*“El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios...”*

En este orden de ideas, es evidente la preocupación de nuestra carta fundamental de establecer reaseguros institucionales que por un lado protejan la libertad de los ciudadanos para acceder a una adecuada contratación sin alterar premisas fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico como son el orden público y las buenas costumbres, que van ligadas al ámbito del bienestar colectivo y por el otro, la de preservar un ámbito de libre competencia en mérito de las relaciones jurídicas emergentes en nuestro medio, en las cuales se encuentre una relación legal con la institución del *know how*.

La garantía de estos derechos consagrados en nuestra Constitución, no pasa únicamente por la buena voluntad de los agentes del Estado para el cumplimiento normativo de la Constitución, sino también por el empleo de mecanismos que permitan una adecuada orientación de la normatividad nacional frente a información especializada de índole confidencial relacionada con las innovaciones, tecnologías y aplicación de técnicas de mercadeo, producción o selección de algún servicio que coadyuven a una efectiva protección de dicha información objeto de contratación.

Es en este contexto es imperioso para el Estado:

- ✓ Incorporar una regulación jurídica novedosa y relativa a la contratación por *know how*,
- ✓ Modificación de los apartados legales referentes a su regulación en el marco del ámbito del derecho de la competencia, regulado en el Decreto Ley 26122,



- √ La incorporación en el Código Penal de 1991, dentro del título contra los delitos contra el orden económico, del tipo penal de Divulgación o explotación de know how, así como del tipo de recepción ilegítima de know how.
- √ El establecimiento de excepciones en referencia al tratamiento de protección temporal y exclusividad parcial del know how, relacionada con aquella información que se a de índole fundamental para el bienestar de la colectividad, en situaciones o circunstancias que así lo ameriten.
- √ La consideración de un apartado especial en el ámbito referido a la Responsabilidad Extracontractual regulada en el Libro Séptimo, Sección Sexta de nuestro Código Civil referido a violaciones de cláusulas de confidencialidad.
- √ La consideración de Falta grave, inmersa en el Artículo 25, literal d) del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 738, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N° 003 – 97 – TR, de aquéllos casos en los que el trabajos viole cláusulas de no competencia en referencia a la confidencialidad de la información, establecidas por un plazo determinado, posterior a la culminación del vínculo laboral.
- √ La necesidad de establecer de manera obligatoria la inscripción de determinados datos básicos de los contratos de know how , en el Registro de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI
- √ La necesidad de establecer un registro de carácter obligatorio referido a la existencia de know how, con la finalidad de sustentar la existencia de posesión legítima, para fines de acreditación de competencia desleal y apropiación ilegítima en el mercado.



- √ La necesidad de modificar nuestra normativa nacional Decreto Legislativo 823, “Ley de Propiedad Industrial”, a los apartados de la actual “Decisión Comunitaria 486”.

La **Protección y explotación adecuada de la Contratación por Know How, y consecuentemente la referida protección al know how sin rebasar el bienestar colectivo**, apunta a ser el sentido del presente proyecto. Básicamente podemos decir que los principios elementales que animan al presente Proyecto de Ley se vinculan a garantías básicas del Estado democrático de derecho.

De igual forma, la iniciativa de ley potencia la seguridad jurídica en el marco de una ademada contratación, libre de los riesgos que la atipicidad otorga a las nuevas instituciones jurídicas en nuestro medio.

### **ANALISIS COSTO BENEFICIO**

La presente iniciativa no genera gasto alguno al erario nacional. Eso sí, para el cumplimiento de sus fines será necesario producir una reasignación del gasto gubernamental dirigido al Registro de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) , con la finalidad de habilitar, actualizar y modificar los respectivos procedimientos para el Registro de Contrataciones por Know How y el Registro de Depósito de Know How, estableciendo a su vez, un presupuesto considerable para el establecimiento de todas las medidas de seguridad necesarias para la preservación de este tipo de información.



En este sentido una mejor protección de los derechos ciudadanos constituye un beneficio incommensurable que debe ser reconocido desde el punto de vista del análisis costo beneficio.

Podemos resumir como un beneficio principal del proyecto, el referido a la Seguridad Jurídica, considerando a fin de preservar una adecuada contratación, entre las partes , que ello dependerá del resguardo de la privacidad e integridad de los datos objeto de contratación, los cuales deben ser adecuadamente resguardados contra tres riesgos específicos:

- a. Riesgo de filtración, los datos confidenciales deben ser tratados de tal manera que el acceso a ellos sea posible exclusivamente para las personas e instituciones autorizadas.
- b. Riesgo de imposibilidad de acceso, los datos deben ser almacenados de tal forma que el acceso a ellos por parte de las personas e instituciones autorizadas esté garantizado durante toda la vida útil de la información.
- c. Riesgo de manipulación, la modificación de los datos debe estar restringida, nuevamente a las personas e instituciones autorizadas.

Con el know how y su correspondiente contratación libre de estos riesgos se atenúan considerablemente, los efectos nocivos y se acrecienta la seguridad jurídica.



## INCIDENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL

El presente proyecto implica, la modificación de la Ley de Competencia Desleal, la Consideración de un artículo adicional al Código Penal, la Modificación de la Ley de Derechos de la Propiedad Industrial, Modificación del Código Civil, de la normatividad Laboral, y una serie de dispositivos referidos al INDECOPI, así como la creación de una figura contractual típica, toda vez que sobre la materia no se ha legislado de una manera propia.

Por lo anteriormente expuesto y

### **CONSIDERANDO:**

Que, el inciso 14° del artículo 2° de la Constitución Política del Perú establece que: *"Toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos, siempre que no contravengan leyes de orden público"*;

Que, el Artículo 61° de la Constitución Política del Perú, refiere:

*"El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios..."*

Considerando que la contratación por know how y la tutela jurídica del know how a fin de no contrariar los principios constitucionales señalados y preservar un adecuado estado de derecho, tendiente al respeto de pautas contractuales mínimas que no afecten el bienestar colectivo, es imperativo que el Estado tipifique dicha contratación.



En consecuencia, habiendo cumplido con lo establecido en el artículo 75° del Reglamento del Congreso de la República, se propone el siguiente proyecto de Ley:

### **FORMULA LEGAL**

#### **EL CONGRESO DE LA REPUBLICA:**

Ha dado la Ley siguiente:

#### **LEY DE PROTECCIÓN A LA CONTRATACIÓN POR KNOW HOW**

##### **Artículo 1°.- Objeto de la Ley**

La presente Ley tiene por objeto proteger la contratación por know how en el marco de las formalidades prescritas en la presente ley. Así como:

- a. Proteger la información no divulgada relacionada con los secretos empresariales o know how.
- b. Contribuir a promover la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios, de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico, así como el equilibrio de derechos y obligaciones.

##### **Artículo 2°.- Ámbito de aplicación**

Se aplicará a aquellos contratos celebrados en el territorio nacional, sea entre personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, de índole pública o



privado, sujetas a las mismas restricciones y excepciones contempladas en la presente para los fines respectivos.

### **Artículo 3°.- Autoridad de aplicación**

La autoridad encargada de poner en ejecución la presente ley será el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

### **Artículo 4°.- Definición de Know how**

Para efectos de la presente ley se entenderá por know how:

Aquella información no divulgada que alguna persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial, y que dicha información sea susceptible de transmitirse a tercero, siempre y cuando dicha información reúna las siguientes condiciones:

- a) Sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración, reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
- b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla, secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Se considerará que es contrario a los usos comerciales honestos el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la



infracción y adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o no, por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales practicas.

#### **Artículo 5°.- Definición de Contratación por Know How**

El Contrato de Know How, es un contrato empresarial, por el cual la proveedora o dador transmite de modo temporal un conocimiento especializado no patentado o patentable, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial, caracterizado por ser de índole confidencial, sustancial e individualizado, a un beneficiario, en mérito de lo cual el adquiriente deberá efectuar el pago de un royalty calculado en virtud de la productividad y ventaja adquirida.

Las personas físicas o jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honesto, mientras dicha información reúna las Condiciones estipuladas en el artículo 4 de la presente Ley y se haya procedido a la inscripción de la contratación en el registro respectivo, tanto como del know how aludido, para efectos legales respectivos.

#### **Artículo 6°.-Alcance de la ley**

La presente ley se aplicará a la información que conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.





#### **Artículo 7°.- Del Registro de Know How**

Con la finalidad de establecer un marco de protección al know how y consecuentemente acreditar la posesión legítima será menester considerar la inscripción del know how en el Registro Único de Know How obrante en la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de la Competencia y de la Propiedad Industrial, Registro que para los fines respectivos deberá obedecer a registrar los siguientes datos en referencia a la información especializada:

1. Nombre o razón social del poseedor
2. Periodo de desarrollo del know how
3. Identificación del know How
4. Lugar de origen del know how
5. Alusión a algún tipo de Registro en algún país de la Comunidad Andina, Unión Europea u otro registro de índole legal.
6. Inversión Monetaria aproximada efectuada por el poseedor
7. Notaria o unidad ante la que se encuentra en custodia

A su vez se establece, que el Registro del know how, no obedece al otorgamiento de algún derecho excluyente, sino a la constitución de una posesión legítima temporal protegida de actos contra la leal competencia, siendo el registro de índole obligatorio.



### **Artículo 8°- Del Registro del Contrato de Know How**

Con la finalidad de establecer un marco de protección a la contratación por know how y consecuentemente acreditar la posesión legítima será menester considerar la inscripción de la contratación por know how en el Registro Único de Contratación por Know How, a ser creado por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de la Competencia y de la Propiedad Industrial, Registro que para los fines respectivos deberá obedecer a registrar los siguientes datos en referencia a la información especializada:

1. Nombre o razón social del dador
2. Nombre o razón social del beneficiario
3. Periodo de duración de la contratación por know how
4. Identificación de cláusulas especiales
5. Individualización del know how objeto de contrato
6. Individualización del Registro del Know how objeto de transmisión
7. Lugar de origen del know how
8. Alusión a algún tipo de Registro en algún país de la Comunidad Andina, Unión Europea u otro registro de índole legal.
9. Inversión Monetaria aproximada efectuada por el poseedor
10. Establecimiento del Royalty

A su vez se establece, que el Registro de contratación por know how, no obedece al otorgamiento de algún derecho excluyente, sino a la constitución de una posesión legítima temporal protegida de actos contra la leal competencia, siendo el registro de índole obligatorio.



#### **Artículo 9°.- Información excluida de protección**

Esta ley no protegerá la información que:

- a. Sea del dominio público.
- b. Resulte evidente para un técnico versado en la materia con base en información disponible de previo.
- c. Deba ser divulgada por disposición legal u orden judicial.

#### **Artículo 10°.- Protección de datos suministrados para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos**

Si, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos que utilicen nuevas entidades químicas, se exige presentar datos de prueba u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, los datos referidos se protegerán contra todo uso comercial desleal y toda divulgación, salvo cuando el uso de tales datos se requiera para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección contra todo uso comercial desleal.

No obstante lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo, las autoridades competentes podrán utilizar datos de prueba sin divulgar la información protegida, cuando se trate de estudios contemplados en las reglamentaciones sobre registros de medicamentos o agroquímicos para prevenir prácticas que puedan inducir a error al consumidor o para proteger la vida, la salud o la seguridad humanas, o bien, la vida o salud animal o vegetal, o el medio ambiente a fin de prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual o el recurso a prácticas que limiten el comercio injustificadamente.



### **Artículo 11° Confidencialidad en las relaciones laborales y empresariales**

Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información que reúna las condiciones enumeradas en el artículo 4° y sobre cuya confidencialidad se los haya prevenido, deberá abstenerse de usarla y de revelarla sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que guarda dicha información o de su usuario autorizado.

### **Artículo 12°- Extensión de la Protección**

La información a que se refiere esta Ley, será protegida mientras reúna los requisitos del artículo 1°; por lo tanto no estará protegida la información que hubiera caído en el dominio público en cualquier país, por la publicación de cualquiera de los datos protegidos, la presentación de todos o partes de los mismos en medios científicos o académicos, o por cualquier otro medio de divulgación.

### **Artículo 13°.- Excepción a la protección**

Quedará exceptuado de la protección del artículo 4°, la información cuya publicación sea necesaria para proteger la salud o bienestar colectivo o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de dicha información contra todo uso comercial deshonesto.



#### **Artículo 14°.- Protección de la información no divulgada en procesos administrativos o judiciales**

En todo proceso, administrativo o judicial, en que alguna de las partes deba revelar información no divulgada, la autoridad que conozca del asunto deberá adoptar todas las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia. Ninguna de las partes en el proceso podrá revelar ni usar dicha información.

#### **Artículo 15°.- Protección**

La protección de la información no divulgada, o que sea objeto de contratación por know how no otorga derechos como una patente; se caracteriza por otorgar un derecho limitado de posesión y usufructo, siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas en la presente ley.

La protección conferida por esta ley, por ende no crea derechos exclusivos en favor de quien posea o hubiera desarrollado la información.

El acceso por terceros a la información de manera contraria a los usos comerciales honestos, dará derecho a quien la posea a ejercer las siguientes acciones:

- a) Solicitar medidas cautelares destinadas a hacer cesar las conductas ilícitas.
- b) Ejercer acciones civiles destinadas a prohibir el uso de la información no divulgada y obtener la reparación económica del perjuicio sufrido.



#### **Artículo 16°- Duración de la protección**

La protección conferida por esta ley concede un plazo de duración de la contratación por know how protección que no exceda el plazo de 15 años a favor, no creando derechos exclusivos en favor de quien posea o hubiera desarrollado la información.

#### **Artículo 17°- Adiciónese el Artículo 244° ,245° y 246° al título ix, Delitos contra el orden económico al Código Penal vigente.**

Adiciónese el Artículo 244°, al título ix, Delitos contra el orden económico, Código Penal vigente, en los siguientes términos:

#### **Divulgación y explotación de secretos de empresa o know how**

Artículo 244°:" El que, en beneficio propio o de un tercero, adquiere por medio del espionaje, divulga, explota o transfiere a terceros un secreto de empresa o know how, originando perjuicio a su titular, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.

Cuando la divulgación explotación o transferencia de terceros de un secreto de empresa o know how, fuese llevada a cabo por quien tuviese legal o contractualmente obligación de guardar reserva, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de cinco años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa e inhabilitación conforme al artículo 36 inciso 4.

*El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el ordenamiento Jurídico Nacional, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera Bárcena.* 245



Las penas señaladas en el primer párrafo anterior serán de aplicación si el agente adquiere por medio del espionaje, divulga, explota o transfiere a terceros un secreto de empresa o know how con fines de competencia.”

#### **Artículo 245.- Recepción ilegítima de know how o secreto empresarial**

**Artículo 245:** “Quien recepciona o utiliza know how o secreto empresarial a conocimiento de la ilicitud de su adquisición, sin ser necesario, para que se configure este tipo penal que el receptor obtenga un provecho del acceso a la misma, considerando imprescindible un tipo penal especial, más allá del tipo general de receptación.”

#### **Artículo 246.-Agravantes**

**Artículo 246:** “Los funcionarios de los organismos intervinientes en el Registro de esta información, que resulten implicados en estos delitos serán pasibles de las acciones penales señaladas, además de la inhabilitación definitiva en el desempeño de actividades en el sector público, además de la aplicación de una multa respectiva.”

**Artículo 18°- Modificación del Artículo 25, literal d) del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 738, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N° 003 – 97 – TR.**



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

Modifíquese el Artículo 25, literal d) del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 738, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N° 003 – 97 – TR, en los siguientes términos:

“Artículo 25: (...)

d) El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador o que se encuentran bajo su custodia, así como la utilización o retención indebida de los mismos, en beneficio propio o de terceros, con prescindencia de su valor, así como la violación de cláusulas de no competencia en referencia a la confidencialidad de la información, establecidas por un plazo determinado, posterior a la culminación del vínculo laboral, bajo responsabilidad legal respectiva.”

**Artículo 19°- Adiciónese el Artículo 1989° al Libro Séptimo, Sección Sexta del Código Civil vigente.**

“Artículo 1989: Responsabilidad emanada de violaciones de cláusulas de confidencialidad.

El uso por parte de un competidor de know how o secreto empresarial por medios ilegítimos o inejecución contractual de alguna de las partes contratantes que implique violación de cláusula de confidencialidad que haga perder al poseedor original su posición privilegiada en el mercado implicará el pago de una indemnización por daños y perjuicios acorde a lo establecido en el artículo 1985° considerando la cuantificación por las consecuencias económicas de la pérdida del monopolio de hecho. “





**Artículo 20°- Modificación del Artículo 32, del Decreto Ley N° 26122 “Ley sobre Represión de la Competencia Desleal”**

Modifíquese el Artículo 32, del Decreto Ley N° 26122 “Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, en los siguientes términos:

“Artículo 32: Antes de iniciar la acción penal por los delitos que se refieren los artículos 165°,190°,216°,217°,218°,219°,220°,222°,223°,224°,225°,238°,239°,240° y 244° del Código Penal, en lo relacionado con la materia de esta Ley, el Fiscal deberá solicitar el informe técnico del INDECOPI, el cual deberá emitirlo en un plazo de cinco días (05) hábiles. Dicho informe constituye uno de los elementos a ser apreciados por el Juez o el Tribunal al emitir resolución o sentencia.”

**Artículo 21°- Modificación del Artículo 3, literal e) del Decreto Legislativo N° 823 “Ley de la Propiedad Industrial”**

Modifíquese el Artículo 3, del Decreto Legislativo N° 823 “Ley de la Propiedad Industrial”, en los siguientes términos:

“Artículo 3 (...)

e) secretos empresariales o know how “

**Artículo 22°- Modificación del Título VII, del Decreto Legislativo N° 823 “Ley de la Propiedad Industrial”**



Modifíquese el Título VII, del Decreto Legislativo N° 823 “Ley de la Propiedad Industrial”, en el extremo de considerar que las alusiones a secreto industrial deberán ser reemplazadas por el término “secreto empresarial o know how”, con la finalidad de establecer una correlación con la Normativa Comunitaria Andina Decisión N° 486°.

**Artículo 23°- Modificación del Artículo 127°, Título VII, del Decreto Legislativo N° 823 “Ley de la Propiedad Industrial”**

Modifíquese del Artículo 127°, Título VII, del Decreto Legislativo N° 823 “Ley de la Propiedad Industrial”, en los siguientes términos:

“Artículo 127°.- Los secretos empresariales o know how, serán objeto de Registro obligatorio ante el INDECOPI, y a su vez deberán ser objeto de un depósito ante Notario. A estos efectos, deberá presentarse un sobre cerrado y lacrado, conteniendo la descripción del secreto empresarial o know how. Asimismo, se deberá remitir a la Oficina Competente una certificación del Notario en la que se dé fe de que el secreto empresarial o know how se encuentra bajo custodia. De considerar, alguna entidad distinta a la notarial en la que se encuentre el know how en custodia, se deberá extender de manera genérica documento que certifique la veracidad del depósito.”

**DISPOSICIONES FINALES**

**PRIMERA.- Cumplimiento de la ley**

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual adecuará sus procedimientos a lo dispuesto en la presente ley.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

## **SEGUNDA.- Norma derogatoria**

Derógase cualquier disposición que se oponga a la presente ley.

En Lima a los

Lima, abril del



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

## **Anexo 2**

**Ley de confidencialidad sobre información y productos  
que estén legítimamente bajo control de una persona y se  
divulgue indebidamente de manera contraria a los usos  
comerciales honestos. - Ley N° 24766 (Argentina)**



**Ley de confidencialidad sobre información y productos que estén  
legítimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de  
manera contraria a los usos comerciales honestos. - Ley N° 24766**

**Sancionada: Diciembre 18 de 1996.**

**Promulgada: Diciembre 20 de 1996.**

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

**ARTÍCULO 1°-** Las personas físicas o jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honesto, mientras dicha información reúna las siguientes condiciones:

- a) A, sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración, reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
- b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla, secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Se considerará que es contrario a los usos comerciales honestos el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o no, por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales practicas.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

**ARTICULO 2°-** La presente ley se aplicará a la información que conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.

**ARTICULO 3°-** Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información que reúna las condiciones enumeradas en el artículo 1° y sobre cuya confidencialidad se los haya prevenido, deberá abstenerse de usarla y de revelarla sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que guarda dicha información o de su usuario autorizado.

## II

### **Protección de la información solicitada por la autoridad sanitaria como requisito para la aprobación de productos**

**ARTICULO 4°-** Para los casos en que se solicite la aprobación del registro o autorización de comercialización de productos que utilicen nuevas entidades químicas que no tengan registro previo ni en la Argentina ni en cualquier otro país, deberá presentarse a la autoridad sanitaria local información que acredite la eficacia e inocuidad del producto. En la medida que esta información reúna los requisitos del artículo 1° y sea resultado de un esfuerzo técnico y económico significativo, será protegida contra todo uso comercial deshonesto tal como se define en la presente ley y no podrá ser divulgada.

**ARTICULO 5°-** Para el caso de productos que tengan registro o autorización de comercialización en la Argentina o en países del anexo I, incluido el caso señalado en el artículo anterior una vez que se haya otorgado el registro en la

*El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el* 253  
*ordenamiento Jurídico Nacional, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera*  
*Bárcena.*



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

Argentina o en alguno de esos países del anexo I, la autoridad sanitaria local procederá a la aprobación o autorización de comercialización de productos similares. A esos efectos la autoridad sanitaria local, para otorgar la inscripción de especialidades medicinales o farmacéuticas similares a las que se encuentran autorizadas en el país o en países del anexo I, solicitará que se presente únicamente la siguiente información, distinta a la mencionada en el artículo anterior:

- a) Del producto: nombre propuesto para el mismo; fórmula (definida y verificable); forma o formas farmacéuticas en que se presentara; clasificación farmacológica, haciendo referencia al número de código -si existiere- de la clasificación internacional de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS); condición de expendio;
- b) Información técnica: método de control; periodo de vida útil; método de elaboración de acuerdo con prácticas adecuadas de fabricación vigente y datos sobre bioequivalencia o biodisponibilidad del producto respecto de los similares;
- c) Proyecto de rótulos y etiqueta que deberán contener las siguientes inscripciones: nombre del laboratorio, dirección del mismo, nombre del Director Técnico, nombre del producto y nombre genérico en igual tamaño y realce, fórmula por unidad de forma farmacéutica o porcentual, contenido por unidad de venta, fecha de vencimiento, forma de conservación y condición de venta, número de partida y serie de fabricación; y la leyenda MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL, Certificado N°;
- d) Proyecto de prospectos que reproducirá; las inscripciones no variables de los rótulos y etiquetas; la acción o acciones farmacológicas y terapéuticas que se



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

atribuyen al producto con indicaciones clínicas precisas y con advertencias, precauciones y, cuando corresponda, de antagonismos, antidotismos e interacciones medicamentosas y de los efectos adversos que puedan llegar a desencadenar, posología habitual y dosis máximas y mínimas, forma de administración, presentaciones y riesgo de habituación adictiva en caso de determinadas formas de uso indebido;

e) En el caso de especialidades medicinales o farmacéuticas importadas de los países incluidos en el Anexo II que forma parte integrante de la presente, además de la información requerida en los incisos precedentes, deberá acompañarse un certificado de la autoridad sanitaria del país de origen. Previa a la solicitud de registro o importación ante la autoridad sanitaria local, el producto en cuestión deberá estar comercializado en el país de origen.

La elaboración de las especialidades medicinales o farmacéuticas a que se refiere, el presente artículo deberá llevarse a cabo en laboratorios farmacéuticos cuyas plantas se encuentren aprobadas por entidades gubernamentales de países de alta vigilancia sanitaria o por el Ministerio de Salud y Acción Social, que cumplan con las normas de elaboración y control de calidad, exigidas por la autoridad sanitaria nacional.

Una vez presentada la información solicitada en este artículo, el Ministerio de Salud y Acción Social tendrá un plazo de 120 días corridos para expedirse, contados a partir de la presentación de la solicitud de inscripción de la especialidad medicinal o farmacéutica. La aprobación del registro o de la autorización de comercialización establecida al amparo de los procedimientos de aprobación para productos similares establecidos en este artículo, por parte de la autoridad administrativa local, no implica el uso de la información confidencial protegida por la presente ley.





El régimen del presente artículo será comprensivo para:

- I. Las solicitudes de registro de especialidades medicinales a elaborarse en nuestro país y aquellas a importarse de países incluidos en el Anexo II que resulten similares a otras ya inscriptas en el Registro; y
- II. Las solicitudes de registro de especialidades medicinales a elaborarse en nuestro país, similares a las autorizadas para su consumo público en al menos uno de los países que integran el Anexo I, aún cuando se tratara de una novedad dentro del Registro de la Autoridad Sanitaria

**ARTICULO 6°-** En los casos que se enumeran más abajo además de la información requerida en el artículo 5°, deberá presentarse a la autoridad sanitaria local, información que acredite la eficacia e inocuidad del producto.

Los casos referidos son los siguientes:

- a) Elaboración en el país de productos que no tengan registro previo en la Argentina, salvo la excepción prevista en el artículo anterior, para las especialidades medicinales autorizadas en algunos de los países del Anexo 1;
- b) Importación desde un país del Anexo II de esta ley que no tuviera similares inscriptos en el registro de la autoridad sanitaria local aún cuando estuviera autorizada y comercializada en el país de origen;
- c) Importación de productos manufacturados en países no incluidos en los Anexos I y II de la presente ley, y no autorizados para su consumo en alguno de los países del Anexo I.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

**ARTICULO 7°-** Cuando la comercialización de los productos a registrar requiera la autorización del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal y del Servicio Nacional de Sanidad Animal o los nuevos organismos a crearse dependientes de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, dicho organismo fijará la normativa administrativa correspondiente, creando un sistema de clasificación, archivo y reserva de documentación que asegure la protección de la propiedad intelectual, de acuerdo al artículo 1° de la presente ley, de la información científica y técnica que le fuera suministrada para la inscripción de productos fitosanitarios y zoonosarios.

**ARTICULO 8°-** Cuando se trate de un producto o procedimiento protegido por una patente de invención, cualquier tercero podrá utilizar la invención antes del vencimiento de la patente, con fines experimentales y para reunir la información requerida para la aprobación de un producto o procedimiento por la autoridad competente para su comercialización con posterioridad al vencimiento de la patente.

**ARTICULO 9°-** La información a que se refiere este Capítulo, será protegida mientras reúna los requisitos del artículo 1°; por lo tanto no estará protegida la información que hubiera caído en el dominio público en cualquier país, por la publicación de cualquiera de los datos protegidos, la presentación de todos o partes de los mismos en medios científicos o académicos, o por cualquier otro medio de divulgación.



**ARTICULO 10.-** Quedará exceptuado de la protección del artículo 4°, la información cuya publicación sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de dicha información contra todo uso comercial deshonesto.

### III

#### **Acciones por infracción a la ley**

**ARTÍCULO 11-** La protección conferida por esta ley no crea derechos exclusivos en favor de quien posea o hubiera desarrollado la información. El acceso por terceros a la información de manera contraria a los usos comerciales honestos, dará derecho a quien la posea a ejercer las siguientes acciones:

- a) Solicitar medidas cautelares destinadas a hacer cesar las conductas ilícitas.
- b) Ejercer acciones civiles destinadas a prohibir el uso de la información no divulgada y obtener la reparación económica del perjuicio sufrido.

**ARTICULO 12-** Quien incurriera en la infracción de lo dispuesto en la presente ley en materia de confidencialidad, quedará sujeto a la responsabilidad que correspondiera conforme con el Código Penal, y otras normas penales concordantes para la violación de secretos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se incurra por la naturaleza del delito.

**ARTICULO 13-** Los funcionarios de los organismos intervinientes serán pasibles de las acciones que pudieran corresponder por aplicación del artículo anterior, más la pena de exoneración y multa.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

**ARTICULO 14-** La presente ley será aplicable en lo que respecta a la información referida en el artículo 4° a partir del 1° de enero del año 1997, siempre que se refiera a productos nuevos en los términos del artículo 4° de la ley 24.481.

**ARTICULO 15-** Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRE, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

Alberto R. Pierri. -Carlos F. Ruckauf. -Juan Estrada. -Edgardo Piuzzi.

## **ANEXO I**

Estados Unidos

Japón

Suecia

Confederación Helvética

Israel

Canadá

Austria

Alemania

Francia

Reino Unido

Países Bajos

Bélgica

Dinamarca



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

España

Italia

**ANEXO II**

Commonwealth de Australia

Estados Unidos de México

República Federativa de Brasil

República de Cuba

República de Chile

República de Finlandia

República de Hungría

Irlanda

República Popular China

Gran Ducado de Luxemburgo

Reino de Noruega

Nueva Zelanda

**Decreto 1607/96**

**Bs. As., 20/2/96**

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación N° 24.766 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. -MENEM. -Jorge A. Rodríguez. -Guido Di Tella.



## Anexo 3

### Cuadros Comparativos

#### **El Nuevo Reglamento Comunitario de Exención por Categorías para los Acuerdos de Transferencia de Tecnología**

*Sergio Baches Opi / Ana Rodríguez Encinas\**

*\* Cuadro tomado del artículo web publicado por Sergio Baches Opi / Ana Rodríguez Encinas, denominado “El Nuevo Reglamento Comunitario de Exención por Categorías para los Acuerdos de Transferencia de Tecnología”.*



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

ANEXO

MAS RESTRICTIVO QUE EL ANTIGUO RECATT	NEUTRO	MAS FLEXIBLE QUE EL ANTIGUO RECATT
El establecimiento de <i>umbrales de cuota de mercado</i> .	Exclusión de la exención de los los acuerdos multilaterales y los consorcios tecnológicos.	La extensión de la exención a los <i>derechos de autor sobre programas informáticos</i> (aunque no a otros derechos de propiedad intelectual).
La posibilidad de no aplicar con carácter general la exención a un determinado grupo <i>de acuerdos por existir redes paralelas de acuerdos que abarcan más del 50%</i> del mercado de referencia.	La obligación impuesta al licenciataria de no oponerse a la validez de los derechos de propiedad intelectual se considera una restricción excluida de la exención (en el antiguo RECATT se incluía entre las cláusulas grises).	La lista de posibles cláusulas exentas es <i>ilimitada</i> (todo lo que no está excluido de la exención está permitido).
En acuerdos no recíprocos entre competidores la restricción territorial de las ventas activas únicamente se considera exenta si está destinada a proteger territorios asignados <i>en exclusiva</i> al licenciante, al licenciataria o a otros licenciataria.		En acuerdos entre no competidores y en acuerdos entre competidores no recíprocos, la exención de las restricciones de las ventas activas a los <i>grupos de clientes</i> reservados en exclusiva a la otra parte o a otros licenciataria.
La restricción territorial de las ventas pasivas únicamente se considera exenta en: (i) acuerdos entre no competidores en el territorio reservado <i>en exclusiva</i> al licenciante, al licenciataria o a otros licenciataria; y (ii) acuerdos no recíprocos entre competidores en el territorio reservado <i>en exclusiva</i> para la otra parte del contrato.		La restricción de las ventas pasivas se considera exenta en: (i) acuerdos entre no competidores, para proteger <i>la clientela</i> reservada en exclusiva al licenciante, o a un tercer licenciataria; y en (ii) acuerdos no recíprocos entre competidores, para proteger <i>la clientela</i> reservada en exclusiva al licenciante o al licenciataria. (en el antiguo RECATT se incluían las exclusivas en materia de clientes en la lista negra si las partes eran competidoras, y en la lista gris si las partes no eran competidoras).



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

		La eliminación de los <i>límites temporales</i> en las licencias de <i>know-how</i> .
		La exención de las obligaciones de <i>inhibición de la competencia y vinculación</i> . (el antiguo RECATT prohibía con carácter general las cláusulas de inhibición de la competencia, mientras que, salvo excepciones, las cláusulas de vinculación (“tying”) o agrupación (“bundling”) se incluían en la - 44 - lista “gris”, estando sujetas al procedimiento de oposición).
		La exención de las licencias de retrocesión (excepto retrocesión <i>exclusiva</i> de derechos sobre perfeccionamientos disociables), <i>sean o no recíprocas</i> . (bajo el antiguo RECATT sólo estaban exentas las licencias de retrocesión no exclusivas desde el punto de vista del licenciatario y <i>recíprocas</i> . Las licencias de retrocesión <i>no recíprocas</i> estaban sometidas al procedimiento de oposición).
		La exención de las limitaciones cuantitativas a la producción: (i) en acuerdos entre no competidores; (ii) impuestas al licenciatario en acuerdos no recíprocos entre competidores; o (iii) impuestas a uno sólo de los licenciatarios en acuerdos recíprocos entre competidores. (en al antiguo RECATT estas restricciones se incluían, salvo excepciones, en la lista negra, independientemente de la relación competitiva existente entre las partes).





UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

## Anexo 4

Legge 6 maggio 2004, n. 129  
**"Norme per la disciplina dell'affiliazione  
commerciale"**



Legge 6 maggio 2004, n. 129

"Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2004

**Art. 1.**

**(Definizioni)**

1. L'affiliazione commerciale (*franchising*) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, *know-how*, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.

3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:

a) per *know-how*, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il *know-how*, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il *know-how* comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il *know how* deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;

c) per *royalties*, una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;

d) per beni dell'affiliante, i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante.



## Art. 2

### *(Ambito di applicazione della legge)*

Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all'articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un'impresa concede all'altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un'affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale l'affiliato, in un'area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell'attività commerciale di cui al comma 1 dell'articolo 1.

## Art. 3.

### *(Forma e contenuto del contratto)*

1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.
3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni. È fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
  - a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;
  - b) le modalità di calcolo e di pagamento delle *royalties*, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;
  - c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;
  - d) la specifica del *know-how* fornito dall'affiliante all'affiliato;
  - e) le eventuali modalità di riconoscimento dell'apporto di *know-how* da parte dell'affiliato;
  - f) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
  - g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.



**Art. 4.**

***(Obblighi dell'affiliante)***

1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:

a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;

c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale;

d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;

e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa

3. ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla *privacy*.

2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 l'affiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalla predette lettere d), e) ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente all'estero.



**Art. 5.**

***(Obblighi dell'affiliato)***

1. L'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore.
2. L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale.

**Art. 6.**

***(Obblighi precontrattuali di comportamento)***

1. L'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.
2. L'affiliante deve motivare all'aspirante affiliato l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.
3. L'aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell'affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all'affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall'affiliante.

**Art. 7.**

***(Conciliazione)***

1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.



**Art. 8.**

*(Annullamento del contratto)*

1. Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.

**Art. 9.**

*(Norme transitorie e finali)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge se non stipulati a norma dell'articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella

*Gazzetta Ufficiale.*



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

## Anexo 5

### Costa Rica

### Ley De Información No Divulgada

### Ley N° 7975



## COSTA RICA

### LEY DE INFORMACIÓN NO DIVULGADA

#### LEY N° 7975

#### ARTÍCULO 1.- Objetivos

Son objetivos de la presente ley:

- a. Proteger la información no divulgada relacionada con los secretos comerciales e industriales.
- b. Contribuir a promover la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios, de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico, así como el equilibrio de derechos y obligaciones.

#### ARTÍCULO 2.- Ámbito de protección

Protégese la información no divulgada referente a los secretos comerciales e industriales que guarde, con carácter confidencial, una persona física o jurídica para impedir que información legítimamente bajo su control sea divulgada a terceros, adquirida o utilizada sin su consentimiento por terceros, de manera contraria a los usos comerciales honestos, siempre y cuando dicha información se ajuste a lo siguiente:

- a. Sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo ni en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente





conocida ni fácilmente accesible para las personas introducidas en los círculos donde normalmente se utiliza este tipo de información.

- b. Esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas razonables y proporcionales para mantenerla secreta.
- c. Tenga un valor comercial por su carácter de secreta.

La información no divulgada se refiere, en especial, a la naturaleza, las características o finalidades de los productos y los métodos o procesos de producción.

Para los efectos del primer párrafo del presente artículo, se definirán como formas contrarias a los usos comerciales honestos, entre otras, las prácticas de incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y la adquisición de información no divulgada por terceros que hayan sabido que la adquisición implicaba tales prácticas o que, por negligencia grave, no lo hayan sabido.

La información que se considere como no divulgada deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.

### **ARTÍCULO 3.- Competencia del Registro de la Propiedad Industrial**

Lo referente a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2 de esta ley, será custodiado por el Registro de la Propiedad Industrial adscrito al Registro Nacional, según la Ley No. 5695, Creación de la Junta Administrativa del Registro Nacional, de 28 de mayo de 1975. El Poder Ejecutivo reglamentará todo lo concerniente al depósito del soporte de la información que se considere como



no divulgada, para lo cual adoptará todas las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros.

#### **ARTÍCULO 4.- Información excluida de protección**

Esta ley no protegerá la información que:

- a. Sea del dominio público.
- b. Resulte evidente para un técnico versado en la materia con base en información disponible de previo.
- c. Deba ser divulgada por disposición legal u orden judicial.

No se considerará que entra al dominio público la información confidencial que cumpla los requisitos del primer párrafo del artículo 2 de esta ley y haya sido proporcionada a cualquier autoridad por quien la posea, cuando la haya revelado para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquier otro acto de autoridad, por constituir un requisito formal. En todo caso, las autoridades o entidades correspondientes deberán guardar confidencialidad.

#### **ARTÍCULO 5.- Autorización de uso**

Quien guarde información no divulgada podrá transmitirla a un tercero o autorizarle el uso. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgarla por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o le autorizó el uso.

#### **ARTÍCULO 6.- Responsabilidad**

Serán responsables quienes hayan actuado de manera contraria a los usos comerciales honestos y que, por sus actos o prácticas, hayan utilizado, adquirido

*El Contrato de Know How: Análisis Comparado y Propuesta de Regulación en el  
ordenamiento Jurídico Nacional, tesis elaborada por la Bachiller Ursula María Corcuera  
Bárcena.*



o divulgado información confidencial sin la autorización del titular; asimismo, los que obtengan beneficios económicos de tales actos o prácticas. Las acciones administrativas, civiles o penales, relativas a esta ley serán reguladas en una ley posterior sobre procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

#### **ARTÍCULO 7.- Confidencialidad en las relaciones laborales o comerciales**

Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a información no divulgada en los términos señalados en el primer párrafo del artículo 2 de esta ley y sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido en forma expresa, deberá abstenerse de usarla o divulgarla sin consentimiento del titular, aun cuando su relación laboral, el desempeño de su profesión o la relación de negocios haya cesado.

En los contratos por los que se transmiten conocimientos técnicos especializados, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o tecnologías, podrán establecerse cláusulas de confidencialidad para proteger la información no divulgada que reúnan las condiciones referidas en el primer párrafo del artículo 2 de la presente ley.

Una ley posterior regulará las responsabilidades dispuestas en el presente artículo.

#### **ARTÍCULO 8.- Protección de datos suministrados para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos**

Si, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos que utilicen nuevas entidades químicas, se exige presentar datos



de prueba u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, los datos referidos se protegerán contra todo uso comercial desleal y toda divulgación, salvo cuando el uso de tales datos se requiera para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección contra todo uso comercial desleal.

No obstante lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo, las autoridades competentes podrán utilizar datos de prueba sin divulgar la información protegida, cuando se trate de estudios contemplados en las reglamentaciones sobre registros de medicamentos o agroquímicos para prevenir prácticas que puedan inducir a error al consumidor o para proteger la vida, la salud o la seguridad humanas, o bien, la vida o salud animal o vegetal, o el medio ambiente a fin de prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual o el recurso a prácticas que limiten el comercio injustificadamente.

#### **ARTÍCULO 9.- Protección de la información no divulgada en procesos administrativos o judiciales**

En todo proceso, administrativo o judicial, en que alguna de las partes deba revelar información no divulgada, la autoridad que conozca del asunto deberá adoptar todas las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia. Ninguna de las partes en el proceso podrá revelar ni usar dicha información.

#### **ARTÍCULO 10.- Protección**

La protección de la información no divulgada no otorga derechos como una patente; se caracteriza por otorgar un derecho limitado de propiedad en cuanto



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
UNIDAD DE POST GRADO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  
MAGISTER

---

a su posesión y usufructo, siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas en el primer párrafo del artículo 2 de la presente ley.

**ARTÍCULO 11.- Reglamento**

El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en un plazo de sesenta días a partir de su publicación.

Rige a partir de su publicación.

**COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO**

**ASAMBLEA LEGISLATIVA.-** San José, a los veintidós días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Carlos Vargas Pagán

**PRESIDENTE**

Manuel Ant. Bolaños Salas

Rafael Ángel Villalta Loaiza

**PRIMER SECRETARIO**

**SEGUNDO SECRETARIO**

**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.-** San José, a los diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

**EJECÚTESE y PUBLÍQUESE**

**MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA.-** El Ministro de Comercio Exterior, Samuel Guzowski Rose.- 1vez.- (Solicitud No. 28684).- C-16760.- (1667).

## **BIBLIOGRAFÍA**

### **I. FUENTES PRIMARIAS**

#### **1.1. NACIONALES**

- i. Constitución Política del Perú de 1993
- ii. Constitución Política del Perú de 1979
- iii. Código Civil Peruano de 1984
- iv. Código Penal Peruano de 1991
- v. Régimen de Estabilidad Jurídica a la Inversión Extranjera  
Decreto Legislativo N° 662
- vi. Facultades, Normas y Organización del Indecopi. Decreto  
Legislativo N° 807
- vii. Ley de Represión de la Competencia Desleal Peruana. Ley  
N° 26122.
- viii. Ley de Productividad y Competitividad Laboral Peruana.  
Decreto Supremo N° 003 – 1997 –TR
- ix. Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo.  
Decreto Legislativo N° 728.

#### **1.2. COMUNITARIOS:**

- **COMUNIDAD ANDINA**

- i. Decisión N° 291 “Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías “ de la Comunidad Andina
- ii. Decisión 344 “ Régimen Común sobre Propiedad Industrial” de la Comunidad Andina
- iii. Decisión N° 486 “ Régimen Común sobre Propiedad Industrial” de la Comunidad Andina

- **UNIÓN EUROPEA**

- i. Tratados Constitutivos
- ii. El Convenio de Roma sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales del 19 de Junio de 1980
- iii. Los Principios Unidroit
- iv. Reglamento CE N° 240/ 96 de la Comisión, del 31 de Enero de 1996, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85
- v. Reglamento (CE) 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (el “Nuevo RECATT”)

## **2. LEYES MODELO**

- i. Resolución de la Cámara de Comercio Internacional
- ii. Disposiciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- iii. El Convenio de Paris
- iv. El Proyecto de Acuerdo TRIPS

## **3. INTERNACIONALES**

### **1. MARCO LEGISLATIVO**

#### **i. ALEMANIA**

- Ley de Competencia Desleal (U.W.G.)
- Código Penal Alemán (EGStGB)
- Código Civil Alemán (B.G.B.)

#### **ii. ITALIA**

- Código Civil Italiano de 1942
- Ley N° 129. Ley que regula el Franchising
- Código Penal Italiano

iii. **ESTADO UNIDOS**

- Restatement of Torts de 1939
- Uniform Trade Secrets Act de 1979
- Restatement Third of Unfair Competition de 1994

4. **MARCO JURISPRUDENCIAL**

i. **ESTADOS UNIDOS**

- Vickey vs. Welch
- Peabody vs. Norfolk
- Painton Ltd. Vs. Bourns Inc
- Lear Inc. vs. Adkins
- Kewanee Oil C° vs. Bicron Corp.

ii. **ITALIA**

- Sentenza N° 25008/ 20001 della Corte di Cazazione

iii. **PERU**

- Expediente N° 112 – 2000/CCD, Comisión de Represión de la Competencia Desleal
- Expediente N° 041 – 1997/CCD seguido de Oficio contra Telefónica del Perú S.A. Resolución N° 0018 – 1998/TDC – INDECOPI emitida por la Sala de Defensa de la Competencia
- Expediente N° 134 – 96/CCD Seguido Por Bristol Myers Squibb Peru S.A. contra Tecnofarma S.A.
- Expediente N° 091 – 97/ CCD seguido por Eli Lilly Interamericana Inc. Sucursal Peruana contra Tecnofarma S.A.A.



## II. FUENTES SECUNDARIAS

### Fuentes Bibliográficas:

1. ARIAS SCHREIBER PEZET, Max, *Contratos Modernos*, Lima: Gaceta Jurídica, 1999.
2. ARIAS SCHREIBER PEZET, Max, *Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Contratos Nominados, Compraventa, Permuta, Suministro, Donación, Mutuo y Arrendamiento*, Tomo I., Tercera Edición, Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 2000.
3. BAIGU, David /Huñis, Ricardo, *“Los Delitos Económicos en la esfera del MERCOSUR”*, Buenos Aires: Editorial Rubinzal Culzoni Editores, 2000.
4. BERNALES BALLESTEROS, Enrique, *“La Constitución de 1993. Análisis Comparado”*, Quinta Edición, Lima: Editorial Rao, Septiembre de 1999.
5. CABANELLAS, Guillermo, *Contratos de Licencia y de Transferencia Tecnológica en el Derecho Privado*, Buenos Aires: Ed. Heliasta, 1980.
6. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Régimen Jurídico de los conocimientos técnicos*, Buenos Aires: Heliasta, 1982.
7. CABANELLAS, Guillermo. *DICCIONARIO DE DERECHO USUAL*. Buenos Aires: Bibliográfica OMEBA, 1980.
8. CACERES BARRAZA, Cesar Augusto, *La Protección Jurídica de los Secretos Empresariales*, Lima: Cultural Cuzco, 2002.
9. CARRASCOSA GONZALES, Javier. *El Contrato Internacional. Fraccionamiento versus Unidad*. Primera Edición, Madrid: Editorial Civitas, 1992.
10. COGORNO, Eduardo Guillermo, *Teoría de los Nuevos Contratos*, Buenos Aires: Meru, 1987.
11. COGORNO, Eduardo Guillermo, *Teoría y Técnica de los Nuevos Contratos Comerciales*, Buenos Aires: Ediciones Meru Peru, 1979.

12. CONSTANTIN CASAS, Talia; TRUJILLO GARCIA, Jaime, *El Know How*, Universidad Javeriana, Bogota, 1986.
13. CHULIÁ VINCÉNT, Eduardo; BELTRÁN ALANDETE, Teresa. Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos. Factoring, Joint Venture, Tarjeta de Crédito, Franquicia y Know How, Barcelona: Bosch, 1996.
14. DIETER BORCHARDT, Klaus. *"El ABC del Derecho Comunitario"*. Quinta Edición. Bélgica: Dirección General de Educación y Cultura, 2000.
15. DRUCKER PETER. *"El ascenso de la sociedad del conocimiento"* en *"Revista Facetas"*, Washington DC: N° 104. 2/1994.
16. ECHAIZ MORENO, Daniel, *La Empresa en el Derecho Moderno*, Lima: Gráfica Horizonte, 2002.
17. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Maria Teresa, *Protección Penal del Secreto de Empresa*, Madrid: Editorial Colex, 2000.
18. FONT GALÁN, J. I. *"Constitución económica y Derecho de la Competencia"*, Madrid: Tecnos, 1987.
19. GALGANO, Francesco. *"Diritto Commerciale. L' imprenditore. Impresa. Contratti di impresa, Titoli di credito. Fallimento"*. Nona Edizione , Bologna: Zanichelli Editore.
20. GHERSI, Carlos Alberto, *Contratos Interempresarios, Cuantificación Económica*, Buenos Aires: Editorial Astrea, 2001.
21. GOMEZ SEGADE, José Antonio. *El Secreto Industrial. (Know How) Concepto y Protección*, Primera Edición, Madrid: Editorial Tecnos, 1974.
22. GUILLERMO COGORNO, Eduardo, *Teoría y Técnica de los Nuevos Contratos Comerciales. Leasing – Renting – Credito Revolting – Trust – Receipt – Credit Cards – Know How*, Buenos Aires: Ediciones Meru Peru, 1979, Mayo.
23. HUAYANAY CHUQUILLANQUI, Hugo, *Contratos, Doctrina, Legislación, Modelos*, Segunda Edición, Lima: Editorial UNMSM, 2000.

24. HUNDSKOFF EXEBIO, Oswaldo, *Derecho Comercial. Nuevas Orientaciones y Temas Modernos*, Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima, 1994.
25. HUNDSKOPF EXEBIO, OSWALDO, “Reglas aplicables a todas las sociedades” en *Nuevo Derecho Societario*, Primer Seminario Nacional sobre la Ley General de Sociedades, Universidad de Lima, Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima, 1998, Colección Encuentros.
26. LEDESMA, Julio, *Patentes de Invención*, en *Enciclopedia Jurídica Omeba*, Buenos Aires: Editorial Driskill, 1975, T. XXI.
27. LE PERA, Sergio, *Cuestiones de Derecho Comercial Moderno*, Buenos Aires: Astrea, 1979.
28. LEYVA SAAVEDRA, JOSÉ, *Tratado De derecho Privado*, Editorial San Marcos, Lima 1997, Tomo I.
29. LORENZETTI, Ricardo, *Derecho Contractual. Nuevas Formas Contractuales*, Lima: Editorial Palestra, 2001.
30. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, *La Protección del Secreto Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano*. Barcelona: Cedecs Editorial S.L., 1999.
31. MANGAS MARTIN, Araceli, “*Tratado de la Unión Europea. Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas, y otros actos básicos de Derecho Comunitario*”. Novena Edición, Madrid: Editorial Tecnos, 2001.
32. MASSAGUER, José, *El Contrato de Licencia de Know How*, Barcelona: Bosch, 1989.
33. MASNATTA, Héctor, *Know How y asistencia Técnica*, en “*Revista Derecho Comercial y de Las Obligaciones*”, año 4, N° 19 – 24, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1971.
34. NORABUENA CASANOVA, Jorge, *La Protección de la Propiedad Industrial en el Perú*, Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999.

35. PHANON J. EDER, *"Principios Característicos del "common law" y del derecho latinoamericano*, Buenos Aires: Editorial Abeledo Perrot, Universidad Nacional de Buenos Aires, Colección del Instituto de Derecho Comparado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1960.
36. PEREZ MIRANDA, Rafael; SERRANO MIGALLON, Fernando, *Tecnología y Derecho Económico. Régimen Jurídico de la apropiación y transferencia de Tecnología*, México: Porrúa Editores, 1983.
37. PUELMA ACCORSI, Alvaro, *Contratación Comercial Moderna*, Santiago de Chile: Editorial Jurídica Chilena, 1991.
38. PUENTE Y LAVALLE, Manuel de la; CARDENAS QUIROS, Carlos; GUTIERREZ CAMACHO, Walter, *Contrato & Mercado*, Lima: Gaceta Jurídica, 2000.
39. SAR, Omar A, *"Constitución Política del Perú, con la jurisprudencia artículo por artículo del Tribunal Constitucional"*, Tercera Edición, Lima: Nomos & Thesis Editorial, 2006.
40. STUMPF, Herbert, *El Contrato de Know How*, Bogotá: Themis, 1977.
41. TRABUCCHI, A: *Instituzioni di Diritto Civile*, 33ª Edizione, Padova : Cedam, 1992.
42. VIÑAS FARRE, Ramón. *"Unificación del Derecho Internacional Privado"*. Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Barcelona: Bosch Casa Editorial.

## **2.2. Fuentes Hemerográficas :**

1. ALCANTARA FRANCIA, Olga, *"El Contrato de Licencia de Know How y La Regulación de las Obligaciones de Confidencialidad y no competencia"*, en *Revista Ius et Praxis*, Universidad de Lima, Lima, 2000, Número 31, Enero – Diciembre 2000.

2. AREÁN LALIN, Manuel, *"Empresas Españolas ante la Comisión de las Comunidades Europeas: El Caso Cecimo"*, en *Actas de Derecho Industrial*, Tomo 6, Madrid: Editorial Montecorvo S.A., pp. 429 - 434. AÑO 1979 - 1980.
3. AZA CORNEJO, Gloria, *"Medios de Protección y transmisión de la Tecnología"*, en *Alta Dirección*, Barcelona, Julio – Agosto, 1996. N° 188, p. 271 – 276.
4. BORGES BARBOZA, Denis, *"El Comercio de Tecnología: Aspectos Jurídicos, Transferencia, Licencia y Know How"*, en *Revista del Derecho Industrial*, Buenos Aires, Setiembre – Diciembre, 1988. N° 30, p. 526.
5. CORCUERA BARCENA, Ursula María, *"Los Secretos Empresariales en la Legislación Nacional y Comunitaria"*, en *Revista de Derecho de la Universidad Particular de San Martín de Porres, publicaciones del Concurso Darío Herrera Paulsen Año 2002*, Primera Edición, Lima: Fondo de la Universidad Particular de San Martín de Porres, Febrero 2002.
6. CORREA, Carlos María, *"La Regulación de las Cláusulas Restrictivas en los Contratos de Transferencia de Tecnología en el Derecho Latinoamericano"*, en *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, Depalma Editores, Buenos Aires, 1981, Año N° 04, Números 79 a 84.
7. CHAVEZ BARDALES, Enrique M., *"Tutela Contractual del Secreto en los Contratos de Transferencia o Licencia de Know How"*, en *Actualidad Jurídica*, Gaceta Jurídica, Lima, 2001, Tomo 96, Noviembre, 2001.
8. FARINA, Juan, *"Transferencia de Tecnología"*, en: *Derechos Intelectuales*, Buenos Aires: Editorial Astrea. N° 05., 1989.
9. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Cesar A., *"El Contrato de Know How"*, en *Revista Jurídica del Perú*, Normas Legales Editores, Lima, 2004, Tomo 54, N° 57, Julio/ Agosto 2004.
10. GUZMAN ESPICHE, Luís Miguel, *"Algunas consideraciones sobre el Contrato de Know How"* En: *Revista Jurídica Universidad Inca Garcilaso de la Vega*. Lima, 1993. N° 02.

11. INDECOPI. Comisión De Represión De La Competencia Desleal. *"Lineamientos Sobre Competencia Desleal. Jurisprudencia Del Tribunal De Indecopi"*. Lima, 27 de enero del 2000.
12. KORS, Jorge A., *"La Naturaleza Jurídica del Know How y la Ley Mejicana"*, en *Revista del Derecho Industrial*, Buenos Aires, Septiembre – Diciembre, 1992. N°42. p. 609 – 622.
13. LAQUIS, Manuel Antonio., en el artículo *"¿Es el Know How un derecho de propiedad?"*, en *Revista de Derecho Industrial*, Buenos Aires, 1982, N° 10 – 12.
14. LEYVA SAAVEDRA, José., *"Contratos Especiales"* en SOFTWARE JURÍDICO COMPULEG de la Base de Datos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Particular de San Martín de Porres. Actualizado a Septiembre del 2005.
15. PEREZ MIRANDA, Rafael, *Régimen Jurídico del Secreto Industrial en México*, en *"Revista Derecho Industrial"*, Año 4, N° 10 – 12, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1982.
15. SERRANO – PIEDECASAS, José R. *"Consideraciones en torno a la protección penal del Know – How"*, En Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. N° III. Madrid. Septiembre – Diciembre. Año 1990.
16. SIERRALTA RÍOS, Aníbal, *"El Contrato de Know How"*, en SOFTWARE JURÍDICO COMPULEG de la Base de Datos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Particular de San Martín de Porres . Actualizado a Septiembre del 2005.
17. SIERRALTA RÍOS, Aníbal, *"El Contrato de Know How"*, en *Revista Jurídica del Perú*, Lima, Septiembre 2002, N° 38. p. 189 – 199. AÑO LII.
18. YUSUF ABDULQAWI; FENG, ZHANG, *"La Protección Jurídica del Know How en las Leyes Nacionales y su impacto en el Derecho Internacional »*, en *Revista de Derecho Industrial*, Buenos Aires, Mayo – Diciembre, 1993, N° 44 – 45. p. 409 – 428.

### 2.3. Información vía web

1. AGUILAR VILLAN, Andryth; MORÁN MARTÍNEZ, Liudmila y MILIAN KONDAKOV, Antón, *“Los contratos de licencia de marca y know-how como herramienta en la prevención de conflictos”* en *Revista Electrónica Ignacio Agramonte de la Facultad de Leyes y Jurisprudencia de la Universidad de la Habana*. Último Número Septiembre del 2003 en:

[<http://lex.uh.cu/WEB/1/Los%20contratos%20de%20licencia%20de%20marca%20y%20know%20how%20como%20herramienta%20en%20la%20prevencion%20de%20conflictos.htm> ]

2. BORGES BARBOSA, Denis *“Concepto Jurídico del Know How”* artículo traducido del portugués de una Conferencia dada en el curso sobre Comercio y Tecnología organizado por FINEP –“Financiadora de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Planeamiento del Brasil – el 8 de junio de 1978. en: [[http://www. Bibliojuridica.org/libros/1/132/5.pdf](http://www.Bibliojuridica.org/libros/1/132/5.pdf)].

3. BENAVENTE CHORRES, Hesbert, *El Know How Empresarial: Más que un contrato*, artículo publicado en la página web :  
[www.astrea.com.ar/files/prologs/doctrina0100.pdf](http://www.astrea.com.ar/files/prologs/doctrina0100.pdf).

4. BIANCHI, Laura , *“Legge 129/2004 : Il Nuovo Contratto di Franchising”*, en *Rivista Elettronica Misterfisco*, en :  
[ <http://www.misterfisco.it/saggi/Franchising-la-nuova-disciplina.pdf>]

5. COLOMBO, Alexandra, *“ Il trasferimento di tecnologia: aspetti economici e normativi”*, en *Filodiritto* pagina web, en:

[<http://www.filodiritto.com/diritto/privato/commercialeindustriale/trasferimentotecnologiatutelapicolombo.htm> ]

6. GOVERNO ITALIANO, *Legge 6 De Maggio 2004.Sito Ufficiale del Governo italiano*, en :

[<http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/franchising/LEGGE129.pdf>]

7. JURISPRUDENCIA INGLESA “HANDLEY PAGE VS. BUTTERWORTH”, en :  
[http://law.ato.gov.au/autolaw/view.htm?docid='jud/\\*1957\\*3AIIER718/00001'](http://law.ato.gov.au/autolaw/view.htm?docid='jud/*1957*3AIIER718/00001'),  
página consultada el 13/02/2007 .Legal Database. Australian Government.  
Australian Taxation Government government, Case References: Moriarty  
(Inspector of Taxes) v Evans Medical Supplies Ltd. Judgment by Lord Keith of  
Avonholm.

8. KEWANEE OIL CO. V. BICRON CORP., 416. U.S. 470 (1974). en:  
<http://laws.findlaw.com/us/416/470.html>

9. LEAR, INC. V. ADKINS, 395. U.S. 653 (1969), en:  
<http://supreme.justia.com/us/395/653/case.html>

10. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. OMPI.  
REGLAMENTO ( CEE) Nª 556/89 DE LA COMISION DE LAS  
COMUNIDADES EUROPEAS *del 30 de noviembre de 1988 relativo a la aplicación  
del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de  
licencia de «know-how»* EN Colección Electrónica de Leyes, en:

[[http://www.wipo.int/clea/docs\\_new/es/eu/eu028es.html](http://www.wipo.int/clea/docs_new/es/eu/eu028es.html)]



11. OTONELLO, Carla , “*La tutela civile e penale del know how alla luce della recente Sentenza 25008/2001 della Corte di Cassazione*” , en *Rivista Giuridica Elettronica Diritto*, en:

[<http://www.diritto.it/articoli/commerciale/ottonello.html>]

12. OVIEDO ALBÁN, Jorge, “*LA UNIFICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO: UNIDROIT Y LOS PRINCIPIOS PARA LOS CONTRATOS COMERCIALES INTERNACIONALES*” en *Revista Electrónica de the PACE LAW SCHOOL. Institute of the International Comercial Law* . en :

[<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/oviedoalban3.html>]

13. PROCOMPETENCIA, “ *Lineamientos de Evaluación de los Contratos de Franquicia*”, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.431, Caracas –Venezuela, Del 7 de enero de 2000, *Revista Electrónica Procompetencia de Venezuela*, en:

[<http://www.procompetencia.gov.ve/lineamientosfranquicias.html>]

14. VERDE, Giacomo , “ *Brevi osservazioni sulla legge 6 maggio 2004, n 129, recante la disciplina del franchising*” en *Rivista Giuridica Elettronica Diritto*, en:

[<http://www.diritto.it/articoli/civile/verde.html>]

## **2.4. Tesis Consultadas**

1. BENAVENTE CHORRES, Hesbert, *El Know How Empresarial: ¿Cómo proteger los secretos de las empresas?*, Lima, 2001. Tesis para Optar el Grado Académico de Abogado sustentado por ante la Universidad Particular Inca Garcilazo de la Vega. Tesis de Pre Grado.

2. CONSTANTIN CASAS, Talía; TRUJILLO GARCIA, Jaime, *El Know How*, Tesis de Grado para optar el Título de Abogado por ante la Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas, Bogota, 1986, pp. 15 –16.
3. HIDALGO VALDIVIA, David Eduardo, *“Protección Jurídica del uso de la Información De Dominio Público Para La Elaboración De Productos Farmacéuticos frente al secreto empresarial en el marco de la libre competencia en el Perú”*, Tesis para optar el Grado Académico de Magíster por ante la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Tesis presentada ante la Unidad de Post Grado, Maestría en Derecho Civil y Comercial, Lima, 2005.